

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

Dipartimento di Scienze Giuridiche

SCUOLA DI DOTTORATO IN STUDI GIURIDICI COMPARATI ED EUROPEI

Dott.ssa Barbara Speranza

DIRITTO PENALE INDUSTRIALE: PROBLEMI ATTUALI, CONTORNI DOGMATICI E LINEE DI RIFORMA

Dott. Sergio Bonini (*tutor*)

Anno Accademico 2007/2008

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Scuola di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei

Curriculum di Scienze Penalistiche

XX ciclo

Esame finale: 18 marzo 2009

Commissione esaminatrice:

Prof. Enrico Mezzetti, Università di Roma Tre

Prof. Roberto Guerrini, Università degli Studi di Siena

Prof. ssa Elisabetta Palermo, Università degli Studi di Padova

Per mia madre

INDICE

	Pag.
SOMMARIO	9
INTRODUZIONE	11
CAPITOLO PRIMO	15
LE FONTI INTERNE DEL DIRITTO PENALE INDUSTRIALE	15
1.1. La tutela penale di marchi e brevetti nel codice penale: articoli 473, 474, 475, 514, 515, 517, 517-bis, 518 c.p..	15
1.2. La tutela penale prevista dal nuovo codice della proprietà intellettuale: art. 127.	39
1.3. La tutela penale del Made in Italy: la legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4 comma 49 –Legge finanziaria 2004.	43
1.4. La tutela penale del segreto industriale o know – how: art. 623 c.p..	51
1.5. La tutela penale del diritto d'autore.	58
1.6. Sanzioni penali e amministrative per l'acquirente di prodotti contraffatti: ricettazione, incauto acquisto e decreto n. 35/05.	73
1.7. Il contributo della giurisprudenza: un ruolo costitutivamente creativo.	78
1.8. La questione dei beni giuridici tutelati tra monoffensività e plurioffensività e breve ricognizione sulla "scalarità" di sanzioni penali e amministrative.	86
CAPITOLO SECONDO	
LE FONTI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DEL DIRITTO PENALE INDUSTRIALE	95
2.1. Brevi cenni sulla globalizzazione economica e l'espansione del diritto penale.	95
2.2. I rapporti tra l'ordinamento comunitario e i sistemi penali degli Stati membri: il diritto penale europeo.	97
2.3. L'influsso del diritto comunitario e del diritto internazionale sul diritto penale industriale italiano.	112
CAPITOLO TERZO	129
PROPOSTE PER UN RAVVICINAMENTO EFFETTIVO DELLE	

LEGISLAZIONI PENALI IN MATERIA DI DIRITTO INDUSTRIALE

3.1. La cooperazione giudiziaria in materia penale e le possibili evoluzioni del terzo pilastro.	129
3.2. L'importanza della cooperazione doganale nel terzo pilastro.	149
3.3. Le misure alle frontiere e le misure italiane per la lotta alla contraffazione e le nuove disposizioni in materia di tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale.	155
CONCLUSIONI	167
BIBLIOGRAFIA	171

SOMMARIO

La presente tesi ha lo scopo di ricondurre ad unità la materia, di per sé molto frammentaria, del diritto penale industriale.

La trattazione prende le mosse dall'analisi degli strumenti normativi, ormai obsoleti, contenuti nel codice penale a tutela della proprietà intellettuale, per poi analizzare il percorso intrapreso dalla giurisprudenza nazionale che, intravedendo le necessità di tutela promananti dal mondo delle imprese e della proprietà industriale in genere, ha iniziato un percorso ermeneutico finalizzato a dare un volto più efficace alle summenzionate norme codicistiche.

Il presente studio affronta poi le modifiche introdotte negli ultimi anni dal legislatore nel settore del diritto penale industriale, cercando di rendere agevole la comprensione anche a chi non abbia familiarità con la tematica industriale e le normative civilistiche ad essa sottese.

Infine, si è reso necessario affrontare il ruolo svolto dall'Unione europea nella creazione di strumenti giuridici davvero in grado di promuovere un'efficace lotta alle varie forme di aggressione ai diritti di proprietà intellettuale.

Il risultato della presente ricerca mette in evidenza le lacune presenti nel quadro normativo di riferimento, nonché gli spiragli offerti dal nostro ordinamento all'introduzione di norme penali poste a tutela della proprietà intellettuale.

INTRODUZIONE

Lo studio della materia del diritto penale industriale non può essere affrontata prescindendo da una preliminare ricognizione dei confini del diritto industriale in senso stretto. La storia del moderno diritto industriale ha inizio con la c.d. “rivoluzione industriale” e tra i primissimi autori italiani ad occuparsi della materia vi fu il BRUNO che, nel 1900, scrisse la voce *Diritto industriale* nel Digesto Italiano¹, suddividendo il diritto dell’industria in rapporti tra gli imprenditori industriali (segni distintivi e concorrenza), rapporti tra imprenditori industriali e operai (diritto del lavoro), rapporti tra imprenditori e consumatori e rapporti tra gli imprenditori, l’ordine e l’interesse pubblico.

Tale concezione originaria, derivata dai testi francesi e austriaci, non trovò tuttavia il sostegno della dottrina maggioritaria, in quanto identificava il diritto industriale quale sistema sostanzialmente produttivo di limiti e obblighi, anziché di diritti, per coloro che esercitavano un’attività industriale.

Il menzionato rifiuto di mettere ordine nel diritto dell’industria fu, del resto, coerente con il disegno interventista “a senso unico” dello Stato liberale, dove la mano invisibile del mercato coincideva con la mano degli imprenditori, incuranti delle (spesso contrapposte) esigenze dei consumatori.

Sulla scia delle convenzioni internazionali² si giunse ad una nuova riflessione sul tema e la materia industriale divenne oggetto di una ricca letteratura, volta soprattutto ad esaltare i diritti di proprietà e di liberismo economico sui quali si fondava lo Statuto Albertino. La materia industriale coniugata come sistema di proprietà industriale risulta

¹ BRUNO, *Diritto industriale*, in *Dig. It.*, IX, II, 1898-1901, pp. 1072 ss..

² Tra le più importanti, la Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e l’Accordo e il successivo Protocollo di Madrid. La Convenzione di Unione di Parigi, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, è un importante trattato fra i primi sulla proprietà intellettuale. Dopo una conferenza diplomatica tenutasi a Parigi nel 1880, la convenzione venne inizialmente firmata da 11 stati: Belgio, Brasile, Francia, Guatemala, Italia, Olanda, Portogallo, El Salvador, Serbia, Spagna e Svizzera. La convenzione ha ora 169 stati contraenti, il che la rende uno dei documenti adottati in modo più vasto nel mondo, ed è amministrata dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, (WIPO, World Intellectual Property Organisation), con sede a Ginevra, in Svizzera. All’Accordo di Madrid sulla c.d. registrazione internazionale dei marchi, sottoscritto il 14 aprile 1891 e già più volte revisionato, aderiscono circa 50 Stati, tra cui l’Italia. Nel 1989 un Protocollo integrativo è stato sottoscritto, sempre a Madrid, da 27 nazioni.

particolarmente attraente, in quanto esalta i diritti di proprietà monopolistica degli industriali.

Nel 1914 la dottrina tedesca coniò infine il c.d. “*diritto dei beni immateriali*”, esercitabile mediante lo sfruttamento economico della creazione, attraverso un’attività economica con i terzi, nel gioco del mercato.

La dottrina italiana si pone ben presto sulla stessa scia e il codice penale del 1930 tutela con severità i diritti assoluti degli inventori intendendo, in realtà, tutelare gli industriali. Dai testi di diritto industriale iniziano a scomparire i riferimenti all’industria e iniziano a moltiplicarsi i riferimenti ai beni immateriali.

Con l’avvento del codice del 1942 il diritto sull’azienda è il nuovo concetto giuridico unitario che risolve in sé e applica il concetto giuridico di proprietà sui beni immateriali. A seguito dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, poi (siamo nel 1948), a siffatto concetto-guida giuridico va a sostituirsi il concetto economico della concorrenza e del mercato. L’Italia della ricostruzione crede fermamente nel mercato e nella concorrenza e la dottrina si rende fedele interprete di tale orientamento. Nel 1952 Remo Franceschelli³ suddivideva la materia di cui trattasi in quattro settori di disciplina:

- a) la concorrenza, i monopoli e i consorzi;
- b) le invenzioni e i modelli industriali;
- c) i segni distintivi dell’imprenditore, dell’impresa e dell’azienda;
- d) le opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia.

Il *Trait d’union* di tutti questi istituti giuridici sarebbe, appunto, la concorrenza.

Dal 1960 in poi iniziano ad emergere nuove esigenze, tra cui quella di tutelare soggetti terzi rispetto ai titolari di diritti assoluti disciplinati dal diritto industriale. Tale allargamento degli interessi tutelati induce parte della dottrina a ricostruire le norme sulla concorrenza non più in senso soggettivo, bensì oggettivo, quali norme aventi ad oggetto anche i rapporti tra imprenditori e consumatori.

³ Su queste basi, elabora lo studio del diritto industriale, che egli è chiamato ad insegnare come ordinario presso l’Università degli Studi di Milano dal 1952 al 1959. Frutto di questi studi è il *Trattato di diritto industriale - Parte Generale* (1960), in due volumi e, ancor prima, la *Rivista di diritto industriale*, fondata nel 1952 e diretta fino al 1992, anno della morte, in cui si segnala l’introduzione al primo numero, nel quale egli delinea programmaticamente il perimetro della materia, includendovi anche lo studio della pubblicità commerciale.

Per diritto industriale si intende, oggi, quella branca del diritto che si occupa del complesso dei rapporti giuridici inerenti all'esercizio della attività industriale⁴ e avente ad oggetto numerose discipline. Secondo la concezione più estesa, accolta da parte della dottrina, il diritto industriale comprende: la disciplina dell'azienda e dei relativi contratti, quella della concorrenza, dei segni distintivi, dei brevetti e del diritto d'autore. Altra parte della dottrina⁵ ha invece tentato di ridefinire il contenuto della materia in oggetto in termini più moderni, escludendo da essa sia la disciplina del diritto d'autore, sia quella relativa all'azienda.

Con il termine "contraffazione" si ha riguardo alla violazione dei diritti di privativa vantati dall'imprenditore sui segni distintivi dei propri prodotti; ancora, per "contraffazione" si intende la riproduzione di un bene in maniera talmente fedele da ingannare, salvo attenta perizia, anche un esperto o un commerciante, mentre la "pirateria" consiste nella riproduzione di un bene in maniera sufficientemente grossolana, tanto che l'utente non può essere ingannato e quindi è perfettamente consapevole di trattare, commercializzare o acquistare un bene in violazione della privativa industriale o intellettuale (ovvero sul diritto d'autore).

Il Regolamento CE n. 1383 del Consiglio del 22 luglio 2003 fornisce poi le seguenti definizioni: per merci contraffatte si intendono le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto, senza autorizzazione, un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione; qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, opuscolo, ecc.), anche presentato separatamente; gli imballaggi recanti marchi di merce contraffatta presentati separatamente. Per merci usurpative, invece, le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno, a norma del diritto nazionale, ovvero di una persona da questi autorizzata nel Paese di produzione.

La contraffazione e la pirateria sono oggi un fenomeno di portata internazionale, avente gravi ripercussioni in ambito economico e sociale, sul corretto funzionamento del mercato interno e anche dal punto di vista della tutela dei consumatori.

⁴ AA. VV., *Compendio di diritto industriale*, Ed. Simone, Napoli, 2005, p. 7.

⁵ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 5° ed., Giuffrè, Milano, 2005.

Con particolare riguardo alla contraffazione, tale concetto ha subito, nel corso degli ultimi vent'anni, una profonda evoluzione, estendendosi dal suo senso originario (rilevabile dagli artt. 473 e 474 del c.p.) ad un senso molto più ampio, che ricomprende ogni uso non autorizzato degli elementi distintivi di un prodotto, compresi il marchio e la sua forma esteriore, applicati in modo sistematico e su ampia scala, sia sotto il profilo quantitativo che geografico.

Le condotte criminali di contraffazione hanno assunto le dimensioni di vere e proprie attività imprenditoriali, in grado di abbracciare i più disparati settori merceologici (dai prodotti di lusso, all'abbigliamento, alla pelletteria, agli accessori, ai profumi ed ultimamente anche ai prodotti alimentari, cosmetici, farmaceutici, chimici e biotecnologici) e la criminalità organizzata ha sviluppato competenze trasversali, che le permettono di curare direttamente tutte le fasi del ciclo produttivo, dalla creazione dei falsi fino alla distribuzione dei prodotti contraffatti sul mercato.

Il fenomeno criminale della contraffazione ha, insomma, assunto una portata tale da incidere in modo significativo sull'immagine internazionale dell'Italia (in testa alle classifiche mondiali - in competizione con la Cina - nella produzione di merci contraffatte) e sulla sua realtà economica: gli effetti della contraffazione si ripercuotono sull'Erario nazionale, sul mercato e sulle imprese, oltre a costituire, in determinati casi, un potenziale rischio per la salute degli utilizzatori finali dei prodotti contraffatti (si pensi, ad esempio, alle ipotesi di contraffazione dei prodotti alimentari e di quelli farmaceutici).

In questo contesto, si desidera affrontare uno studio sistematico delle norme che il nostro ordinamento prevede a difesa degli interessi di imprenditori e consumatori contro i menzionati fenomeni della contraffazione e della pirateria. Una volta esaurita tale panoramica, si affronterà il discorso di un'eventuale futura armonizzazione di tale materia.

CAPITOLO PRIMO

“LE FONTI INTERNE DEL DIRITTO PENALE INDUSTRIALE”

1.1. La tutela penale dei segni distintivi e dei brevetti per invenzioni e modelli nel codice penale: articoli 473, 474, (475), 514, 517, (517-bis), (518) c.p..

Di segni di identificazione o di distinzione si parla per designare mezzi di espressione volti ad individuare determinate realtà istituendo un collegamento ideale tra il segno utilizzato e l'entità cui esso si riferisce.

Tale bisogno di identificazione e distinzione si ripropone in tutti i segmenti della società e, naturalmente, anche sul mercato.

L'impresa economica, infatti, operando sul mercato in regime di libertà e concorrenza, ha la necessità di essere individuata e localizzata affinché il pubblico dei consumatori possa innanzitutto attribuire ciascuna attività, prodotto e locale a un preciso imprenditore e, conseguentemente, operare una selezione tra le differenti offerte.

I segni di identificazione o distinzione sono “mezzi di espressione, di regola grafici o fonetici, che servono ad individuare certe realtà istituendo un collegamento ideale tra il segno impiegato e l'entità cui esso si riferisce”.⁶

Nell'architettura della nostra legge sono disciplinate tre categorie di segni distintivi c.d. “tipici”, ovvero la ditta, l'insegna e il marchio.

Accanto ad essi vanno a collocarsi un certo numero di altri segni distintivi di impresa non oggetto di una disciplina espressa e, pertanto, considerati segni distintivi “atipici”, quali lo slogan, gli emblemi aziendali e i segni usati in comune da imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Il più importante tra i segni distintivi tipici è sicuramente il marchio.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (d'ora in poi Codice della Proprietà Industriale o c.p.i.) “possono costituire oggetto di registrazione come marchi d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del

⁶ P. AUTIERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, II ed., Giappichelli, Torino, 2001, p. 53.

prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”.

La ditta è invece il segno che contraddistingue l'impresa nel suo complesso ed è necessario nel senso che, in mancanza di diversa scelta, esso coincide con il nome civile dell'imprenditore. La normativa in tema di ditta è formata solo da quattro articoli del codice civile: gli artt. 2563-2566.

Quanto all'insegna, trattasi di segno distintivo privo di definizione normativa, cui il legislatore ha dedicato un'unica norma, ovvero l'art. 2568 c.c.. Secondo una teoria, l'insegna contraddistingue i locali in cui si svolge l'attività d'impresa, mentre secondo un'altra teoria contraddistinguerebbe l'intero complesso aziendale.

Non esiste, ad oggi, una tutela organica, unitaria e completa dei segni distintivi⁷ sul piano penalistico, nonostante l'evidente rilevanza di essi, soprattutto, nonostante la disciplina giuridica dei segni distintivi sia sorta, nel nostro diritto, proprio come diritto penale⁸.

L'ipotesi della contraffazione compariva, infatti, in ben quattro codificazioni preunitarie: nella parmense, all'art. 478; nella pontificia, all'art. 357; nella sarda, all'art. 406 del codice albertino e, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice del 1859, all'art. 394.

La tutela era apprestata solo ai marchi “registrati” (vale a dire, nel contesto dell'epoca, approvati dal sovrano).

L'art. 12 della legge n. 4577 del 30 agosto 1868, prima legge del Regno di Italia regolante i marchi e i segni distintivi di prodotti industriali, di mercanzie commerciali e di animali puniva, a prescindere dal verificarsi di un danno nei confronti di terzi:

1. “Chi avrà contraffatto un marchio o segno distintivo, o chi di esso avrà fatto uso scientemente”;
2. “Chi avrà scientemente messo in circolazione, venduto o introdotto all'estero, e per uso di commercio, prodotti con marchi o segni contraffatti”;
3. “Chi avrà contravvenuto al disposto degli articoli 3, 5, 6 della presente legge”;

⁷ Il legislatore ha utilizzato, in materia, il “paradigma dei reati di falso”. Così A. DI AMATO, *Diritto penale dell'impresa*, VI ed., Giuffrè, Milano, 2006 p. 227; vedi anche A. DI AMATO, *La tutela penale dei segni distintivi*, in *Cass. Pen.*, 1986, pp. 838 ss..

⁸ G. MARINUCCI, *Il diritto penale dei marchi*, Giuffrè, Milano, 1962, p. 53 ss..

4. “Chi, senza avere propriamente contraffatto un marchio o segno distintivo, ne avrà fatto una fraudolenta imitazione, o chi avrà fatto uso scientemente di un marchio o segno fraudolentemente imitati”;

5. “Chi avrà scientemente posto in circolazione, venduto o introdotto dall'estero, e per uso di commercio, prodotti con marchio o segno fraudolentemente imitati”.

L'art. 5 della medesima legge prevedeva, poi, la tutela anche della ditta, dell'insegna, dell'emblema, della denominazione o del titolo di un'associazione o di un corpo morale. L'origine della disposizione reprime il mendacio sui segni distintivi è invece individuabile in una normativa straniera, ovvero l'art. 8 n. 1 legge marchi francese del 1857, ove si puniva chi avesse fatto uso di un marchio “recante delle indicazioni atte a ingannare l'acquirente sulla natura del prodotto”.

E' evidente come la polarizzazione della tutela sulla sola natura mendace del prodotto comportasse l'annullamento della più rilevante capacità del mendacio in sé di suggerire illazioni erronee al consumatore.

Il legislatore italiano si pone sulla stessa linea: il riferimento alla “natura del prodotto” contenuto nell'art. 12 n. 6 della legge 4577/1868 non era infatti idoneo a ricomprendere il concetto di provenienza aziendale.

Nel 1889, le norme del codice Zanardelli andarono a sovrapporsi alle sanzioni penali della legge sui marchi ed i segni distintivi di fabbrica del 1868, trasformando la contraffazione da delitto contro la proprietà, il patrimonio o il commercio in delitto contro la fede pubblica e, pertanto, privando di rilevanza gli interessi patrimoniali del titolare del segno distintivo e spostando la protezione verso gli interessi dei consumatori.

Tra le novità introdotte dalla normativa contenuta nel codice Zanardelli vanno comunque segnalate la comparsa, per la prima volta, della condotta di alterazione di un segno distintivo altrui (art. 269 c. 1); l'acquisizione di rilevanza penale da parte dell'uso dei segni altrui contraffatti o alterati e l'espressa protezione accordata anche ai nomi⁹ dei prodotti.

⁹ Sulla portata del concetto di “nomi” nel contesto delle fattispecie incriminatrici contenute nel titolo VIII del c.p. v. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Dritto Penale, Parte speciale*, Volume 1, Zanichelli, Bologna, 2001, pp. 632 e 661; F. GIUNTA, *Lineamenti di diritto penale dell'economia*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 91.

Quanto al brevetto, esso consiste, invece, nell'attestato amministrativo con il quale la pubblica autorità attribuisce all'inventore il diritto esclusivo di godere, per un tempo determinato, dei risultati di una nuova invenzione. Il brevetto copre solo le innovazioni tecnologiche, vale a dire le innovazioni qualificabili come invenzioni industriali che si presentano come soluzioni originali di un problema tecnico.

La definizione normativa di brevetto è contenuta nell'art. 45 del nuovo c.p.i., ai sensi del quale possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

Con l'entrata in vigore del c.p.i. è stata poi abrogata una norma, l'art. 88 della legge invenzioni (r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni), che per lungo tempo ha offerto tutela penale contro le violazioni brevettuali (*infra*, 1.2, 1.7).

Con riferimento alle norme contenute nel codice penale, i reati specificamente previsti a tutela dei segni distintivi e dei brevetti sono quattro:

L'**art. 473 c.p.**, che reprime la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali nonché di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri e altresì l'uso che di tali marchi, segni, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati venga fatto;

L'**art. 474 c.p.**, sanzionante la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno (cioè creazioni intellettuali capaci di arricchire intellettualmente chi ne ha conoscenza) o prodotti industriali (cioè creazioni intellettuali che innovano tecnologicamente i processi produttivi o prodotti industriali), con marchi o segni distintivi nazionali o esteri, contraffatti o alterati; la norma, a differenza dell'art. 473 c.p., non riguarda tutti quei titoli di proprietà industriale che non siano marchi o segni distintivi, vale a dire brevetti (invenzioni, modelli di utilità o nuove varietà vegetali), disegni o modelli industriali: per tali titoli la fattispecie invocabile è, solo ed unicamente, l'art. 473 c. 2 c.p.. L'operazione di assimilazione giurisprudenziale tra segno distintivo e disegno o modello non è peraltro percorribile in quanto è presente un chiaro disposto del legislatore il quale, per il semplice generico uso dei brevetti, disegni o modelli industriali, ha previsto una pena sensibilmente più alta all'art. 473 c. 2, secondo periodo, c.p. (reclusione fino a tre anni), rispetto all'uso di cui all'art. 474 c.p. sanzionato con la reclusione fino a due anni;

L'**art. 514 c.p.**, che sanziona chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali (ma non opere dell'ingegno) con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale;

Infine, l'**art. 517 c.p.**, disposizione che punisce la vendita o immissione in circolazione di prodotti industriali con segni mendaci, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, ove l'oggetto della tutela si estende anche ai marchi non registrati e agli altri segni (non essendo ivi presente una disposizione quale quella dell'ultimo capoverso dell'art. 473 c.p.).

Esistono poi altre norme - quali, ad esempio, la frode in commercio di cui all'art. 515 c.p. e la ricettazione di cui all'art. 648 c.p. - che, pur avendo raggi di operatività differenti, possono ciononostante "intersecare" la materia di cui trattasi, in concorso (reale o apparente) con le norme dedicate alla protezione dei segni distintivi.

Prima di passare alla trattazione analitica delle differenti fattispecie, nonché delle peculiari problematiche a ciascuna di esse riconducibili, si rende opportuno effettuare un inquadramento sistematico di massima delle ipotesi di reato poc'anzi elencate.

Innanzitutto, si noti come sia l'articolo 473 c.p. quanto l'art. 474 c.p. siano ricompresi tra le fattispecie contro la fede pubblica e presuppongano la realizzazione di una falsità materiale da parte del soggetto attivo.

Anche l'art. 514 c.p., al pari delle disposizioni precedenti, presuppone una condotta anteriore qualificabile come falsità materiale, mentre, unica fra quelle qui considerate, non è riferita anche ai marchi o ai segni distintivi delle opere dell'ingegno.

Il mendacio sui nomi, marchi o segni distintivi, registrati o non registrati, di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, qualora sia tale da indurre in inganno i compratori sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto è sanzionato dall'art. 517 c.p..

Entrambe le disposizioni di cui agli artt. 514 e 517 c.p. sono inserite tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio e, a differenza di quelle contro la fede pubblica, hanno ad oggetto anche i "nomi".

Ancora, la condanna conseguente alla violazione delle norme in esame comporta, quale pena accessoria, la pubblicazione della sentenza, ai sensi degli artt. 475 e 518 c.p..

Per quanto concerne, in particolare, i segni distintivi, dal modo in cui la tutela penale viene esplicata si può rilevare – come afferma autorevole dottrina¹⁰ – che la legge penale mira a garantire la funzione probatoria del marchio nei confronti del falso; per il diritto penale il segno distintivo rileva, dunque, in quanto individuante la provenienza aziendale di beni o servizi o in quanto individuante l’opera dell’ingegno in ordine alla sua titolarità.

Evidente l’intrinseco finalismo della falsificazione dei segni distintivi, ovvero quello di trarre in inganno sulla scelta del prodotto.

La possibilità dell’inganno e della conseguente frode si pongono dunque alla base della rilevanza penale delle diverse condotte: a livello potenziale negli artt. 473, 474 e 517 c.p. e a livello effettivo nell’art. 514 c.p., dove l’azione del soggetto attivo del reato deve sfociare in un nocumento concretamente realizzatosi.

Pertanto, quanto all’idoneità lesiva, mentre l’art. 514 c.p. si presenta come una fattispecie di danno, le altre tre disposizioni sono unanimemente ritenute di pericolo.

Accogliendo la tripartizione proposta in dottrina tra reati di *pericolo concreto* o effettivo (ove il pericolo per il bene protetto è elemento tipico espresso dalla norma e la cui concreta esistenza va quindi accertata in ciascun caso), reati di *pericolo astratto* (ove il pericolo è insito nella condotta, non essendo possibile, al momento di essa, verificare le condizioni per il verificarsi dell’evento lesivo) e *pericolo presunto* (ove il pericolo per il bene protetto non è necessariamente insito nella condotta, ma è presunto *juris et de jure*)¹¹, i reati in materia di proprietà intellettuale paiono, ad avviso di chi scrive, rappresentare ipotesi di pericolo presunto in quanto, mentre nei reati di pericolo astratto vi è una potenzialità lesiva generica, i reati di pericolo presunto ammettono un’assenza totale di rischio, come nel caso di specie e rispetto ad essi il giudizio di pericolosità della situazione determinata dalla inosservanza della norma è già svolto dal legislatore e non essendo superabile da prova contraria è presunto, come si è detto, *iuris et de iure*.

Altra dottrina, non distinguendo tra pericolo astratto e presunto, ha individuato nell’art. 474 c.p. un reato di pericolo “sostanzialmente astratto/presunto” volto alla tutela della fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella funzione distintiva¹² del marchio e non della libertà di scelta del singolo acquirente del prodotto contraffatto,

¹⁰ G. AZZALI, *La tutela penale del marchio di impresa*, Giuffrè, Milano, 1955, p. 37.

¹¹ F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte generale*, Cedam, Padova, 2007, pp. 220-221.

¹² Sulle funzioni del marchio v. tra tutti G. MARINUCCI, *Il diritto penale dei marchi*, cit., pp. 11 ss..

in quanto le condotte tipiche sono tutte prodromiche rispetto alla consegna o vendita del prodotto falsamente contrassegnato e l'inganno del singolo acquirente del prodotto contraffatto non rientra tra gli elementi costitutivi del reato¹³.

Se è dunque pacifico che il diritto penale tuteli la funzione distintiva, in particolare l'art. 517 c.p., così come è formulato, pare porsi a tutela anche di una "funzione di garanzia di qualità" dei segni distintivi.

Passando all'analisi delle singole norme in oggetto, nonostante un consolidato orientamento giurisprudenziale ravvisi nella fede pubblica l'oggetto di tutela dell'**art. 473 c.p.**, con esso intendendo la fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli sulla genuinità a veridicità dei quali il pubblico stesso dovrebbe potere fare affidamento, al fine di rendere sicuro e veloce lo svolgimento dei traffici economici e giuridici, in dottrina¹⁴ è stata invece sostenuta la *plurioffensività* delle condotte previste dal reato in esame, in quanto esse andrebbero a colpire anche l'interesse patrimoniale del produttore, titolare del marchio o del brevetto, poiché l'attività del soggetto attivo del reato in esame non avrebbe a proprio oggetto la pubblica fede: nella realtà, egli agirebbe ed offenderebbe la pubblica fede per uno scopo ulteriore, tendendo a procurarsi i vantaggi illeciti derivanti, per l'appunto, dal fatto della falsificazione.

Altra dottrina, invece, obietta che esistono falsità che non solo non procurano alcun danno al produttore, ma si ripercuotono favorevolmente su di esso¹⁵. Così, ad esempio, si pensi al titolare del marchio che, maliziosamente, cessa per qualche tempo di utilizzarlo per poi rivendicare la tutela civile e penale al fine di impossessarsi dell'avviamento creato e consolidato dal contraffattore. In effetti, a ben vedere, la tesi della *plurioffensività* finisce per confondere gli interessi direttamente tutelati dalla fattispecie incriminatrice con la dimensione empirico-criminologica della incriminazione, in quanto gli interessi del titolare del diritto di esclusiva sono tutelati da queste fattispecie solo in modo indiretto. Alla base di quest'ultimo orientamento vi è la nozione di fede pubblica come bene immateriale a carattere collettivo, facente capo

¹³ F. CINGARI, *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, Ipsoa, Milano, 2008, p. 53.

¹⁴ In quest'ordine di idee si collocano in dottrina G. AZZALI, *La tutela penale del marchio di impresa*, cit., pp. 60 ss.; L. CONTI, *La repressione della concorrenza sleale nei rapporti fra gli artt. 473 e 517 del codice penale*, in AA. VV., *La repressione penale della concorrenza sleale*, Giuffrè, Milano, 1966, p. 61; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Parte Speciale, Vol. II, XV ed., Giuffrè, Milano, 2008.

¹⁵ G. MARINUCCI, voce *Falso in segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali*, in *Enc. dir.* vol. XVI, Giuffrè, Milano, 1967, p. 657.

all'intera collettività non personificata, a tutti i cittadini e a ciascuno non *uti singulis* ma *uti civis*: il danno sociale del falso si concreta, dunque, e si manifesta esclusivamente nella c.d. *immutatio veri*, mentre nessun rilievo, ai fini della sua illiceità, ha l'interesse del soggetto danneggiato in concreto dal falso, il quale, non essendo titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, non è persona offesa dal reato (e, pertanto, neppure legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione).

In ogni caso, se la pubblica fede è indubbiamente il bene protetto dalla norma in esame (e anche dal successivo art. 474 c.p.), appare condivisibile la teoria secondo la quale la disposizione ha anche un altro bene giuridico da proteggere che risiede, appunto, nell'interesse del proprietario del titolo di proprietà industriale a non essere lesa da simili condotte fraudolente: in sostanza la fede pubblica è solo uno (anche se, come vedremo, indispensabile) bene giuridico. La riprova la si riscontra nel fatto che nessuno dubiterebbe della legittima costituzione di parte civile nel processo relativo alla contraffazione di un marchio, da parte del titolare del titolo di proprietà industriale il quale lamenta danni conseguenti alla realizzazione del reato di cui all'art. 473 (o 474) c.p..

Dalla natura necessariamente *plurioffensiva* delle citate norme (artt. 473 e 474 c.p.) sarebbe forse dovuta discendere l'incompatibilità del concorso tra art. 474 c.p. e art. 648 c.p., in quanto tra le due norme vi sarebbe un rapporto di specialità unilaterale (art. 474 c.p. norma speciale e art. 648 c.p. norma generale)¹⁶. Le Sezioni Unite, invece, come si vedrà *infra*, lo hanno ritenuto possibile.

In ogni caso, come si è già avuto modo di affermare, a prescindere se le norme siano da considerare *monoffensive* o (come preferibile) *plurioffensive*, la lesione alla pubblica fede dovrà necessariamente sussistere per la configurazione degli artt. 473 e 474 c.p.. Come affermato da recente dottrina, infatti, accogliendo la bipartizione suggerita da un autorevole studioso in tema di *plurioffensività*, sono assolutamente minoritari i reati *plurioffensivi* i quali tutelano interessi svincolati l'uno dall'altro, in modo che il comportamento concretamente posto in essere può lederne, ad esempio, solo uno, e che

¹⁶ In linea con tale orientamento, in giurisprudenza si è affermato che "l'acquisto di prodotti con segni falsi non è previsto dalla legge come reato, perché i prodotti, quali cose mobili, non hanno alcuna correlazione con il patrimonio del titolare dei segni, che non è perciò offeso dall'utilità di qualsiasi genere che voglia trarne chi consegue il possesso, ma proprio e soltanto dallo speciale profitto ingiusto chi si prefigge chi li detiene per venderli, con abuso della pubblica fede. Pertanto non è ravvisabile il concorso del delitto di ricettazione con quello speciale di cui all'art. 474 c.p." (Cass. sent.5526/1999 del 16/12/1999, ric. Thioune, in *Riv. pen.*, 2000, p. 224.

sia sufficiente che l'agente si rappresenti l'offesa a uno solo dei beni protetti dalla norma.¹⁷ Ogni altra violazione, nella quale non sia presente tale lesione, sarà sottoposta all'attenzione delle norme minori, eventualmente anche *extra* codice qual è oggi l'art. 127 c. 1 c.p.i. (*infra*, 1.2).

Come è agevole rilevare, i due orientamenti appena menzionati, che muovono dalla diversa interpretazione circa la natura dei delitti contro la fede pubblica ed il bene oggetto della tutela penale in materia - il primo indirizzo tende a privilegiare in maniera assoluta la valenza pubblicistica di detta tutela, con esclusivo riferimento alla fede pubblica quale esigenza dei cittadini di poter fare affidamento sulla genuinità e veridicità di atti e documenti che hanno rilevanza pubblica, di talché l'interesse del privato rilevarebbe solo di riflesso, con conseguente impossibilità, per lo stesso, di assumere la veste di parte offesa pur se, in ipotesi, concretamente danneggiato dalla falsità; viceversa, il secondo orientamento, pur confermando che nella fede pubblica deve individuarsi il bene primario oggetto di tutela, ritiene tuttavia che, non potendo prescindere dalla relazione che intercorre tra l'atto non genuino ed il privato, sulla cui sfera giuridica la falsità vada in concreto ad incidere, dovrebbe riconoscersi ai delitti contro la fede pubblica natura *plurioffensiva*, con la conseguenza che al privato danneggiato da tale reato spetterebbero i diritti e le facoltà previsti per la parte offesa - hanno dato vita a un contrasto che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, come vedremo in seguito (*infra*, 1.7).

Dall'esigenza che il falso offenda la fede pubblica deriva come conseguenza che per la rilevanza giuridica di esso appare obbligatorio che la cosa contraffatta o alterata sia idonea a trarre in inganno il pubblico. Il cosiddetto *falso grossolano*, ovvero il falso che può essere agevolmente scoperto da chiunque con un minimo di diligenza non sarebbe, pertanto, punibile, in quanto non idoneo a porre in pericolo (né tanto meno a ledere) la fede pubblica¹⁸.

¹⁷ S. BONINI, *Doping e diritto penale*, Cedam, Padova, 2006, p. 273, il quale richiama M. GALLO, *Dolo. IV) Diritto penale*, in *Enc. dir.* vol. XIII, Giuffrè, Milano, 1964, p. 790, che contrappone a questi reati quelli in cui la *plurioffensività* è da intendere come lesione di un bene accompagnata dalla necessaria offesa dell'altro o degli altri interessi; tale dicotomia è ripresa da L. DURIGATO, *Rilievi sul reato plurioffensivo*, Cedam, Padova, 1972, p. 790.

¹⁸ La Cassazione con Sent. n. 2119 del 23 febbraio 2000, in *Rivista di diritto industriale*, 2000, n. 4, parte II, p. 275 ss., ha applicato, per la prima volta con riferimento alla contraffazione di marchi, l'interpretazione che esclude la rilevanza penale del falso grossolano, assolvendo l'imputato dal reato di cui all'art. 474 c.p.. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato con due argomentazioni sulle quali è interessante soffermarsi. Con la prima la Corte ha ritenuto che un marchio contraffatto è idoneo a trarre

Invece, come si vedrà meglio *infra*, 1.8, tale ricostruzione che, facendo leva sulla c.d. concezione realistica del reato¹⁹, individua il bene giuridico tutelato dalla fattispecie prevista dall'art. 474 c.p. sostanzialmente nella libertà di scelta del singolo acquirente del singolo prodotto contraffatto, si scontra inesorabilmente con la struttura della fattispecie nel contesto della quale nessuna rilevanza assume l'inganno del singolo acquirente del prodotto falsamente contrassegnato. In effetti, se la fattispecie prevista dall'art. 474 c.p. fosse volta alla tutela della libertà di scelta del singolo acquirente del prodotto allora la condotta tipica dovrebbe consistere nella consegna o nella messa in vendita e non già nelle condotte prodromiche della messa in vendita o altrimenti in circolazione, e tra gli elementi costitutivi dovrebbe rientrare anche l'inganno nei confronti del singolo acquirente del prodotto con marchio contraffatto.

A ben vedere, tale ricostruzione rischia di porsi in tensione conflittuale con il principio di legalità, in quanto spinge a forzare la tipicità della fattispecie incriminatrice e a ricostruire in modo arbitrario il bene giuridico tutelato. Questa ricostruzione sul bene giuridico tutelato dalle norme in esame si pone in linea, tra l'altro, con l'esigenza di tracciare una linea di demarcazione tra le norme penali in esame e le norme extrapenali poste a tutela della proprietà intellettuale.

in inganno l'acquirente quando la provenienza prestigiosa del prodotto costituisce l'unico elemento per determinare nell'acquirente di media esperienza la volontà di acquistare il prodotto. Tale idoneità all'inganno viene meno, a parere della Corte, quando altri elementi, quali l'evidente scarsità qualitativa del prodotto o il suo prezzo eccessivamente basso rispetto al prezzo di mercato, rivelino all'acquirente che il prodotto non può provenire dalla ditta di cui reca il marchio; in questo caso viene meno la configurabilità del reato contestato in quanto la contraffazione del marchio cessa di rappresentare, per la presenza di tali elementi, un fattore sviante della libera determinazione del compratore. La seconda, più stringata, argomentazione della Cassazione si riferisce alla grossolanità della contraffazione ritenuta immediatamente percepibile per la diversità del colore dei marchi, i loro contorni, la loro collocazione sul prodotto, le cuciture, la grafica stessa, il materiale usato (cartone anziché pelle). A differenza del giudice di merito che aveva concluso per la non rilevabilità di tale grossolanità da parte di una persona non particolarmente esperta, la Cassazione ha invece ritenuto l'inidoneità dei marchi a trarre in inganno una persona di media esperienza e diligenza. Infine, la Corte conclude con un'affermazione di principio che esorbita dal caso sottoposto al suo esame e che non risulta suffragata da riscontri specifici: sul piano dell'attuale costume sociale l'offerta da parte di venditori ambulanti di prodotti "griffati" sarebbe ormai accolta dalla clientela con diffuso scetticismo circa l'autenticità dei marchi, con una accettazione implicita della provenienza aliena dei prodotti stessi, dato il loro prezzo e l'approssimazione dei segni distintivi. Sulla base di queste considerazioni la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di appello perché il fatto contestato non sussiste nella sua materialità.

¹⁹ Sulla concezione realistica del reato, tra gli altri, v. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2007, pp. 478 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto Penale, parte generale*, cit., pp. 220 ss.; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, IPSOA, Milano, 2001, pp. 570 ss.; T. PADOVANI, *Diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 135 ss.; F. PALAZZO, *Corso di diritto penale, Parte generale*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 86 ss.; M. ROMANO, *Commentario del codice penale*, I, art. 1-84, 3° ed., Giuffrè, Milano, 2004, pp. 511 ss..

La normativa penalistica in oggetto – così come avviene generalmente nel settore economico – costituisce, infatti, una disciplina di “secondo livello”, interviene, cioè, in un ambito già compiutamente disciplinato da norme extrapenali, per colpire con la sanzione dotata del massimo grado di afflittività le condotte che rappresentano la violazione degli snodi maggiormente significativi della regolamentazione civilistica. Ferma l’acquisizione del carattere autonomo del diritto penale, che guarda ai fatti della vita dalla propria peculiare prospettiva, ne deriva un’esigenza di coordinamento con la disciplina penale, al fine di evitare il prodursi di inaccettabili contraddizioni. In tale attività ermeneutica, il bene giuridico assunto ad oggetto di tutela deve guidare l’interpretazione teleologica, per consentire di selezionare, tra le condotte integranti violazione della disciplina civilistica, quelle dotate di tale valenza offensiva da risultare meritevoli e bisognose del ricorso alla sanzione penale; in effetti, nelle pronunce giurisprudenziali, è assai frequente il riferimento all’oggettività giuridica dei delitti contemplati dagli artt. 473 e 474 c.p., al fine di giustificare le conclusioni cui si perviene circa la tipicità o meno delle fattispecie concrete volta per volta prese in considerazione²⁰.

Per quanto concerne, invece, l’oggetto materiale della tutela apprestata dalla norma in commento, sia l’opinione giurisprudenziale che quella dottrinale²¹ concordano nel ritenere che soltanto i marchi registrati ricevono la garanzia di tutela.

A questo proposito, dottrina²² e giurisprudenza si spingono sino a sostenere che non può ritenersi sufficiente il fatto formale dell’esistenza di un regolare e pubblico attestato di registrazione, in quanto tra i compiti del giudice penale vi è anche quello di accertare che sussistano le condizioni sostanziali integranti il concetto normativo di marchio oggetto della privativa già riconosciuta in via amministrativa, in applicazione del principio generale di sindacabilità dell’atto amministrativo da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria.

²⁰ Così, ad esempio, in Corte d’appello di Milano, Sez. IV pen., 20 luglio 2007, in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 4-5/2008, p. 297, sentenza che si allinea al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il delitto di cui all’art. 473 c.p. (così come quello contemplato dall’art. 474 c.p.) è posto a tutela della fede pubblica. Per una panoramica delle pronunce sul punto si rinvia a P. ALDROVANDI, *La tutela penale dei segni distintivi dei prodotti industriali*, in V. FRANCESCHELLI (a cura di), *Brevetti, marchio, ditta, insegna*, II, UTET, Torino, 2006, pp. 1366 ss..

²¹ Tra gli altri F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Parte Speciale, Vol. II, cit., pp. 144 ss.; G. AZZALI, *La tutela penale del marchio di impresa*, cit., pp. 62 ss.; G. MARINUCCI, voce *Falso in segni distintivi delle opere dell’ingegno e dei prodotti industriali*, in *Enc. dir.*, XVI, cit., p. 654.

²² G. AZZALI, *La tutela penale del marchio di impresa*, cit. p. 63.

Altra parte della giurisprudenza, invece, continua ad affermare che la tutela penale dei marchi vige a prescindere dai requisiti di validità e legittimità della registrazione, a patto che questa sia giuridicamente esistente. Di conseguenza, l'eventuale successivo annullamento di una registrazione non eliminerebbe l'esistenza e la punibilità dei fatti di falsificazione già commessi.²³

In realtà, il ruolo del procedimento di registrazione del marchio nel contesto delle fattispecie incriminatrici in discussione cambia radicalmente a seconda della prospettiva di tutela nella quale ci si muove. Infatti, mentre non sembra realisticamente capace di incidere in nessun modo sulla fiducia e l'affidamento che il marchio è in grado di ingenerare nei consumatori circa la provenienza del prodotto, al contrario nella prospettiva della tutela del patrimonio del titolare del diritto di esclusiva la registrazione costituisce un elemento essenziale del fatto tipico che concorre a delineare il disvalore del fatto tipico in quanto costituisce il presupposto per la nascita del bene giuridico tutelato.

Dottrina e giurisprudenza ritengono però, come si è detto, che l'oggetto materiale del reato in oggetto coincida con i marchi registrati o in corso di registrazione (si accoglie, qui, la teoria dottrinarica²⁴ per cui, secondo l'*id quod plerumque accidit* la registrazione verrà concessa) e gli altri segni distintivi rilevanti per il diritto civile purché registrati (o, in corso di registrazione) come marchi.

Lo stesso può dirsi, naturalmente, per quanto concerne i brevetti. Il Supremo Collegio ha, infatti, chiarito che, in tema di contraffazione o alterazione di brevetti, disegni e modelli industriali, la presentazione della domanda di brevetto, con la specificazione delle singole rivendicazioni e con la descrizione dei modelli, vale ad individuare l'oggetto della tutela penale. Ed invero, l'illecita riproduzione diventa possibile proprio a partire dal momento della presentazione della domanda (in quanto conoscibile al pubblico), sicché l'anticipazione della efficacia del brevetto a partire da tale momento ha una sua peculiare e specifica rilevanza proprio ai fini della tutela penale del modello.²⁵ Così operando, si realizza una sorta di anticipazione della soglia di punibilità,

²³ Cass., 16 novembre 1959, Torcelacci, in *Giust. Pen.* 1962, II, p. 65.

²⁴ A. ROSSI VANNINI, *La tutela penale dei segni distintivi*, in E. BOCCHINI (a cura di), *Il diritto penale industriale*, Cedam, Padova, 1999, p. 148.

²⁵ Cass., 8 luglio 1999, ROSSI F., in *Cass. Pen.* 2000, 1231.

in chiave repressiva, la quale raggiunge, forse, l'indiretto risultato di recare un eventuale miglior assetto defensionale ai titolari dei diritti di proprietà industriale.

Accogliendo tale impostazione, tra l'altro, la tutela penale viene armonizzata alla tutela civile di marchi e brevetti, la quale prevede che il giudizio di contraffazione possa essere avviato anche in presenza della sola domanda di registrazione; la registrazione, però, costituisce una condizione per l'accoglimento dell'azione di contraffazione, per cui deve intervenire prima della sentenza.

Ai sensi dell'art. 132 c.p.i. i provvedimenti di cui agli articoli 128, 129 e 131 (descrizione, sequestro e inibitoria) possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.

Il giudizio di contraffazione va tuttavia sospeso *ex art.* 295 c.p.c. fino alla decisione di rilascio del brevetto.

Il concetto di "osservanza" delle leggi interne e delle convenzioni internazionali, che costituisce presupposto della tutela ai sensi dell'art. 473 c.p. è dunque ragionevolmente traducibile nel senso di "avvenuta presentazione della domanda di registrazione o brevettazione da parte del soggetto legittimato".

Tuttavia quanto affermato vale solo in via teorica, come si avrà modo di rilevare nel corso della trattazione (*infra*, 3.3).

Non pare inoltre azzardato sostenere che potrebbero già essere tutelati *ex art.* 473 c.1 e 474 c.p. sia il marchio nazionale per il quale sia stata presentata domanda di registrazione interna sia il marchio "estero" per il quale sia stata presentata domanda di registrazione internazionale o comunitaria; lo stesso, naturalmente, è vero anche per quanto concerne i brevetti.

Per quanto attiene, poi, al giudizio di confondibilità, non si deve mai dimenticare che l'acquirente, per quanto attento egli possa essere, di regola non ha contemporaneamente sotto gli occhi i due marchi in contestazione, sicché il più delle volte giudica sulla base di una reminiscenza assolutamente sommaria del marchio genuino; pertanto, il giudice investito del giudizio non potrà non tenere conto di questo dato insopprimibile dell'esperienza.

Passando ad analizzare le modalità di realizzazione del reato in esame, con *contraffazione* si intende la realizzazione, attraverso l'indebito sfruttamento del

marchio, segno, brevetto, disegno o modello, di altro segno o oggetto dello stesso tipo, conformazione ed eventuale caratteristica funzionale, capace di rendere confondibile l'oggetto contraffatto con quello la cui originalità risulta tutelata mediante la registrazione o il brevetto; per *alterazione*, invece, si intende per lo più la modifica del significato di rappresentazione di un singolo contrassegno, condotta che potrà avere solo la funzione di dissimulare, mediante modifiche marginali del marchio, l'illegittimità della sua utilizzazione²⁶. Anche per quanto concerne l'alterazione, il legislatore intende condotte che ricadano su parti essenziali, atte quindi a porre in essere una oggettiva confusione o distrazione della clientela.

Peraltro, è stato precisato che la mera contraffazione delle effigi di marchi risulta di per sé rilevante, a prescindere dal loro posizionamento sul prodotto industriale che sono destinate a contrassegnare. Anche dal confronto con il successivo art. 474 c.p. risulta, infatti, l'autonoma rilevanza penale riconosciuta dall'ordinamento all'attività di contraffazione del marchio in sé, indipendentemente dalla sua applicazione al prodotto²⁷.

In ordine all'ipotesi di chi, senza essere concorso nella condotta di falsificazione, faccia ciononostante uso dei contrassegni (trattasi, peraltro, di fattispecie criminosa alquanto rara), potrebbero portarsi ad esempio l'apposizione dei contrassegni falsificati ai prodotti e la riproduzione di un marchio falso su un veicolo pubblicitario. Ancora, si pensi al rappresentante che sollecita ordinazioni mostrando dei campioni coperti da un marchio contraffatto e, su tale base, stipula contratti di vendita.

L'elemento soggettivo, nelle ipotesi di cui all'art. 473 c.p. è costituito dal dolo generico, inteso come coscienza e volontà dell'*imitatio veri*.

Tuttavia, partendo dall'argomentazione che, ai sensi dell'art. 473 c. 3 c.p. l'applicazione delle disposizioni penali di cui ai primi due commi è subordinata all'osservanza delle norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà

²⁶ Per un approfondimento in materia, G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte Speciale*, Volume I, cit., pp. 545 e ss.

²⁷ La Suprema Corte ha specificato che l'uso commerciale di marchi contraffatti, riprodotti su adesivi e pezzi di stoffa ("*paches*"), che non siano stati applicati al prodotto da contrassegnare, integra comunque il reato di cui all'art. 473 c.p.. In applicazione di questo principio, la Corte ha ritenuto correttamente integrata la fattispecie di cui all'art. 473 c.p. nell'uso di marchi contraffatti riprodotti in diverse migliaia di distintivi di squadre professionistiche di calcio, di Serie A e B, nonché di squadre professionistiche di pallacanestro americane e di marche automobilistiche o motociclistiche, destinati ad essere applicati su determinati prodotti. Per un approfondimento, v. Cass. Sez. V, sent. n. 36292 del 14-09-2004 (ud. del 25-06-2004) (rv 230635), in *Cass. pen.*, 2006, 7-8, p. 2485.

intellettuale o industriale, essendo detta osservanza, se non un elemento costitutivo, comunque un presupposto del reato, l'elemento psicologico dovrà quindi investire anche tale requisito obiettivo del reato e, di conseguenza, il dolo dovrà consistere non solo nella coscienza e volontà della contraffazione o alterazione, ma anche nella consapevolezza da parte del soggetto agente che il segno distintivo è stato depositato e registrato nelle forme di legge²⁸.

A sostenere la tesi della *plurioffensività*, infatti, la norma penale in oggetto, con la disposizione del comma 3, mira a tutelare oltre al bene giuridico consistente nella pubblica fede anche il diritto esclusivo d'uso acquisito dal privato in seguito alla registrazione. La stessa osservazione vale, naturalmente, anche per il diritto esclusivo di fabbricazione conseguente alla brevettazione, ex artt. 2569 c.c. e r.d. 21 giugno 1942, n. 929.

Passando ad analizzare **l'art. 474 c.p.**, la norma in oggetto ha il suo presupposto logico nella fattispecie ipotizzata nell'art. 473 c.p. della quale rappresenta lo sviluppo, in un'ottica di tutela della fede pubblica. Sintetizzando, si può affermare che l'art. 474 c.p. ipotizza la ricettazione delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali contraffatti e, pertanto, pare porsi nei confronti della previsione dell'art. 648 c.p. in un *rapporto di specialità* tale da escludere la possibilità del concorso materiale dei due reati.

Come si è già avuto modo di accennare *supra*, ciò andrebbe ad avallare la tesi circa la natura *plurioffensiva* della fattispecie criminosa di cui all'art. 474 c.p., per cui essa sarebbe posta a tutela, oltre che della fede pubblica, anche del patrimonio.

Tuttavia, seppur nel corso della trattazione si chiarirà come questa teoria sia stata superata, è pur sempre di interesse notare che, potendo il reato in esame essere commesso anche dallo stesso autore della contraffazione o dell'alterazione o da un soggetto che ha acquistato i prodotti, successivamente commercializzati, senza la consapevolezza iniziale della falsità del marchio o dei segni distintivi, può venire a mancare un elemento costitutivo della fattispecie della ricettazione, sia esso l'acquisto da terzi di cose da delitto, oppure il dolo²⁹.

²⁸ Cass. pen., sez. V, 6 marzo 1980, Foti, in *Riv. pen.*, 1980, p. 877.

²⁹ In tal senso, Cass. sez. II, sent. n. 7505 del 30-06-1988 (cc. del 30-03-1988), Ribolla (rv 178739), in *Giust. pen.*, 1989, II, p. 156.. La Cassazione - nella sentenza n. 2307 del 15-02-1989 (cc. del 17-11-1988), Nesti (rv 180501), in *Cass. pen.*, 1990, I, p. 611 e in *Giust. pen.*, 1990, II, p. 472 - ha avuto modo di specificare, altresì, che solo se l'acquisto o la ricezione siano avvenuti in buona fede e la conoscenza della contraffazione dei segni distintivi dei prodotti sia avvenuta in un momento successivo all'acquisto o alla

Sennonché³⁰, parte della dottrina ritiene che nella sfera di operatività della fattispecie prevista dall'art. 474 c.p. rientrino solamente le condotte diffusive dei prodotti con marchi falsi compiute da chi non abbia realizzato il delitto previsto dall'art. 473 c.p.³¹. A fondamento di tale conclusione, si pone il ragionamento per cui la fattispecie di cui all'art. 473 c.p. può essere considerata, alla stregua di quella prevista dall'art. 454 c.p., come una *fattispecie a condotta eventualmente plurima*, e come tale comprensiva anche delle condotte diffusive dei prodotti falsamente contrassegnati, con la conseguenza che se tali attività vengono realizzate dallo stesso autore della contraffazione non vengono ulteriormente punite³².

Passando ad analizzare un altro aspetto dell'art. 474 c.p., è poi interessante sottolineare come, poiché ex art. 6 c.p. il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando è ivi commessa anche solo una parte dell'azione che lo costituisce, ne deriva che è punibile secondo la legge italiana anche la detenzione in Italia di merce destinata ai mercati esteri, qualora rechi l'impronta di marchi contraffatti.³³

Come si è già accennato *supra*, la giurisprudenza ha poi a più riprese sostenuto che la fattispecie prevista dall'art. 474 c.p. configura un reato di pericolo, per la cui integrazione non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno alla pubblica fede (intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione). Ne consegue che non può parlarsi, con riguardo alla fattispecie in questione, di reato impossibile per il solo fatto che l'asserita grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti vengano tratti in inganno³⁴ poiché, nel caso di specie, l'offesa consiste in una messa in pericolo

ricezione, escluso uno degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, sarà configurabile unicamente l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 474 c.p., se, ciò nonostante, si faccia commercio di tali prodotti.

³⁰ Vedi art. 474 c.p. "fuori dai casi di concorso...".

³¹ F. CINGARI, *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, cit., pag. 95.

³² G. NEPPI MODONA, voce *Falsità in valori di bollo e in biglietti di trasporto*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 635 ss..

³³ In questo senso anche Cass. pen. sez. V, 9 novembre 1993, CONSOLE, in *Cass. pen.* 1995, p. 1208 e *Cass. pen. sez. V*, 25 marzo 1986, GRILLI, in *Giur. it.*, 1987, II, p. 206 e in *Riv. pen.*, 1987, p. 320.

³⁴ In tal senso, vedasi Cass., sent. n. 13031 del 14-12-2000 (ud. del 11-10-2000), Ndong (rv 217506), in *Riv. pen.*, 2001, p. 161. In senso parzialmente difforme, vedasi Cass. Sez. V, sent. n. 2119 del 23-02-2000, cit.. Sull'asserita rilevanza della grossolana falsificazione, cfr. altresì, Cass. sez. V, sent. n. 3336 del 16-03-2000 (ud. del 26-01-2000), Dame (rv 215583), in *Cass. pen.*, 2001, p. 878 e in *Riv. pen.*, 2001, p. 273, in cui è stato ribadito che il reato è configurabile, qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando errore circa l'origine e la provenienza del prodotto e, quindi, la confusione tra contrassegno e prodotto originali, e quelli non autentici. La

che si concreta in un nocumento solo potenziale del bene, che viene solo minacciato (l'art. 49 c. 2 c.p. troverebbe quindi applicazione solo qualora l'evento *pericoloso* dovesse essere di impossibile verifica). Per autorevole dottrina, l'art. 49 si applicherà quando “*l'iter criminoso realizza la conformità allo schema descrittivo di parte speciale ma difetta l'offesa all'interesse protetto, difetta, cioè, il requisito dell'offensività*”³⁵.

Ciò detto, per quanto concerne, invece, l'elemento soggettivo, il reato di cui alla norma in esame è punito a titolo di dolo generico per le ipotesi di vendita e messa in circolazione, mentre per le condotte di importazione e mera detenzione, oggetto della medesima disposizione, è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di fare commercio e nello scopo di vendere. Quest'ultima ipotesi può a buon diritto essere ricondotta alla categoria dei c.d. *reati ostacolo*, i quali puniscono una condotta costituente il presupposto per il futuro compimento di reati (si pensi al possesso di stupefacenti o di armi o all'associazione per delinquere) e che pongono talvolta problemi di contrasto con il principio di offensività in quanto trattasi di condotte poco significative rispetto alla futura commissione di reati; quando invece il rango degli interessi tutelati in via preventiva da tale categoria di reati è molto elevato si tende a superare tali obiezioni e dunque ad ammetterli.

Non è poi chiaro se, in presenza di una mera imitazione figurativa di prodotti industriali, senza alcun marchio o altro segno distintivo della merce che risulti abusivamente riprodotto ovvero falsificato, si configuri il delitto *de quo*.

Come si è già visto, nella materia di cui trattasi la tendenza alla armonizzazione tra la normativa civile e quella penale è evidente. Così argomentando, pare condurre ad una risposta affermativa il fatto che la legge civile riconosca tutela anche al marchio c.d. “di forma”.

Il marchio può, infatti, essere costituito anche dalla forma del prodotto o dalla confezione dello stesso (c.d. *marchio di forma o tridimensionale*), purché sia una forma indifferente sotto il profilo funzionale o ornamentale, quando, cioè, si tratti di forma

contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che risulta riconoscibile “*ictu oculi*”, senza necessità di particolari indagini, e che, si ravvisa in un'imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza, da non poter ingannare nessuno.

³⁵ M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, Vol. III, *Le forme di manifestazione del reato*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 95.

arbitraria, gratuita o capricciosa, la cui funzione esclusiva sia quella di consentire l'individuazione del prodotto (ad esempio, la bottiglia di Coca Cola).

L'art. 9 del c.p.i. prevede un restringimento all'applicazione di questo principio sottraendo alla registrazione tutte le forme c.d. banali, standardizzate o generalizzate, ovvero sia non distintive.

In altri termini, si possono registrare solo quelle forme che si differenziano in maniera significativa dalla forma normale ed usuale con cui il prodotto o la sua confezione si presentano nel settore di appartenenza, tale da rendere il prodotto facilmente distinguibile dai suoi succedanei.

Un esempio può contribuire a chiarire il concetto: si pensi alla forma conica di una cialda, ebbene questa non può essere registrata come marchio per gelati, ma nulla impedisce che venga registrata come marchio per *snacks* salati.

La norma prosegue negando, inoltre, la registrabilità anche di tutte quelle forme in sé già proteggibili ai sensi di altra disciplina, quale ad esempio quella sui brevetti per invenzione industriale o per modello di utilità e quella in tema di *industrial design*, tale che non potrà ambire alla registrazione come marchio la forma “esclusivamente imposta dalla natura stessa del prodotto” o quella “che dà un valore sostanziale al prodotto”.

Ai fini della distinzione tra le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p., occorre specificare che l'uso di marchi e segni distintivi punito dalla prima disposizione, essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e, comunque, se ne distingue. L'uso punito dall'art. 474 c.p., invece, è direttamente *connesso con l'immissione in circolazione* del prodotto falsamente contrassegnato, in quanto presuppone già realizzato il collegamento tra contrassegno e prodotto o, più specificamente, già apposto il contrassegno su un determinato oggetto. Tra le differenze di maggior rilievo, quindi, il fatto che nel primo reato la condotta ha dunque per oggetto materiale il contrassegno mentre, nel secondo, il prodotto contrassegnato e sia l'importazione sia la detenzione per uso personale non sono suscettive di assumere rilevanza ai sensi della fattispecie prevista dall'art. 474 c.p..

In tema di concorso tra norme vanno, invece, evidenziati i rapporti, già accennati *supra*, tra due norme riguardanti, entrambe, le fasi successive alla contraffazione o alterazione dei marchi: una volta che abbia preso vita il marchio/segno contraffatto o alterato e si

sia dunque consumata l'ipotesi principale di cui all'art. 473 c.p., le successive fasi di utilizzo o passaggio commerciale richiamano la possibilità di una contemporanea applicabilità di norme che mirino a punire il disvalore penale dello sfruttamento commerciale del bene di origine illecita, in quanto falsamente contrassegnato, quali l'art. 474 c.p. e la ricettazione, norma generale prevista dall'art. 648 c.p. e mirante a punire coloro che compiano, al fine di illecito profitto, successivi passaggi di quel bene. Sull'applicabilità del principio di specialità, codificato all'art. 15 c.p., fra ricettazione e commercio di articoli con segni contraffatti va registrata in giurisprudenza una netta contrapposizione interpretativa, risolta qualche tempo addietro da una pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte³⁶, che ha enunciato i seguenti principi: a) la ricettazione è configurabile con riguardo alla condotta che abbia ad oggetto beni con segni o marchi falsi, in quanto il dettato della norma, riferito alla provenienza da "qualsiasi delitto", chiarisce infatti come esso possa essere di qualsiasi natura e non necessariamente contro il patrimonio e b) il reato di ricettazione dei suddetti beni può concorrere con quello di commercio dei medesimi, in quanto nella ricettazione viene incriminato l'acquisto e più in generale la ricezione di cose provenienti da reato, mentre l'art. 474 c.p. sanziona la detenzione per la vendita o comunque la messa in circolazione di beni con marchi o segni contraffatti e non contempla il momento dell'acquisto (l'azione raffigurata nella prima norma è, quindi, istantanea, mentre la detenzione ai fini di vendita è permanente ed interviene successivamente: trattasi, in sostanza, di condotte ontologicamente e strutturalmente diverse e neppure contestuali).

Affine alla fattispecie di cui all'art. 474 c.p. è il reato previsto dall'**art. 514 c.p.**, che punisce le frodi contro le industrie nazionali³⁷.

La norma, collocata tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, appare rivolta ad affiancare il reato di cui all'art. 474 c.p. per l'ipotesi che dal fatto sia derivato un nocumento all'economia nazionale o, ancor di più, come affermato dalla dottrina³⁸, "sembra costituire lo stadio finale di un percorso illecito che si innesta con la

³⁶ Cass. Sez. Un., 9 maggio 2001, NDIAYE PAPA, in *Cass. pen.* 2001, p. 3019.

³⁷ C. PEDRAZZI, voce *Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, XIV, Milano, 1965, p. 278.

³⁸ G. LATTANZI, E. LUPO, *Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Volume IX, Giuffrè, Milano, 2000, p. 614; in senso simile, E. PALOMBI e G. PICA (a cura di), *Diritto penale della economia e dell'impresa*, vol. I, Utet, Torino, 1996, p. 98.

contraffazione del marchio (art. 473 c.p.) e prosegue con la commercializzazione del prodotto”.

Appare evidente la coincidenza di alcuni tratti essenziali delle due figure criminose di cui agli artt. 474 c.p. e 514 c.p. come, ad esempio, la messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali con contrassegni contraffatti od alterati; vi sono, tuttavia, anche delle notevoli differenze strutturali, che non si può trascurare di porre in evidenza.

Innanzitutto, l'interesse protetto dalla norma di cui all'art. 514 c.p. va individuato nella tutela della pubblica economia e dell'ordine economico, che viene garantito contro il danno arrecato all'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo in circolazione prodotti industriali con segni distintivi contraffatti o alterati.

Tuttavia, parte della dottrina³⁹ ritiene che la fattispecie *de qua* altro non sia se non un duplicato inutile delle norme di cui agli artt. 473 e 474 c.p., poste a tutela della fede pubblica, con l'unica aggiunta di un elemento (l'evento) irrealizzabile, inserito ai soli fini di manifestare la potenza nazionale.

Il nocumento per l'industria nazionale è un macro evento che caratterizza anche altre figure criminose contenute nel titolo VIII del codice penale come, ad esempio, quelle previste dagli artt. 499, 500, 501 c.p. e che finisce per privare di efficacia la fattispecie incriminatrice, destinandola inesorabilmente alla disapplicazione⁴⁰.

L'evento caratterizzante il reato, ovvero il nocumento all'economia nazionale, fattispecie di danno nebulosa al punto da rendere difficilmente applicabile la fattispecie⁴¹, in quanto non verificabile empiricamente con gli strumenti a disposizione del giudice penale, si verifica comunque sempre nel territorio nazionale, sicchè l'illecito, ai sensi dell'art. 6 c.p., si deve in ogni caso considerare commesso nel territorio dello Stato.

Il requisito del nocumento per l'industria nazionale può essere variamente interpretato: una diminuzione degli affari in Italia o all'estero, oppure l'offuscamento del buon nome

³⁹ G. FORNASARI, *L'art. 513-bis c.p.*, in AA.VV., P. CORSO, G. INSOLERA, L. STORTONI (a cura di), *Mafia e criminalità organizzata*, I, Utet, Torino, 1995, p. 114.

⁴⁰ N. MAZZACUVA, *I delitti contro l'economia pubblica*, in F. BRICOLA, N. ZAGREBELSKY (a cura di), *Giurisprudenza sistematica di diritto penale, Parte speciale*, II, Utet, Torino, 1984, pp. 820 ss.. Nell'ordine di idee di abrogare il reato previsto dall'art. 514 c.p. si colloca la recente proposta di modifica n. 19.3 al ddl c.d. liberalizzazioni n. 1644/07, leggibile su www.senato.it, che all'art. 19bis introduce al posto dell'art. 514 c.p. nuove fattispecie penali in materia di contraffazione.

⁴¹ In questo senso, tra gli altri, G. MARINUCCI, voce *Frode contro le industrie nazionali*, in *Enc. dir.*, vol. XVIII, Giuffrè, Milano, 1969, p. 155; A. ALESSANDRI, *Diritto penale industriale, orientamenti giurisprudenziali negli ultimi trent'anni*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1979, pp. 1431 ss.; C. PEDRAZZI, voce *Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, cit., 1965, p. 278.

dell'industria nazionale con riferimento sia alla capacità produttiva sia alla correttezza commerciale, come effetto del sospetto di slealtà commerciale ingenerato dai prodotti falsamente contrassegnati.

Sebbene giurisprudenza e dottrina prevalenti ritengano quindi che il nocumento dell'industria nazionale sia elemento costitutivo del reato, che si consumerebbe nel momento in cui si realizza il danno, per altra risalente (nonché isolata) dottrina il nocumento sarebbe invece condizione obiettiva di punibilità⁴².

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico e, per la sua esistenza, si richiede, da un lato, che il soggetto abbia voluto porre in vendita o in circolazione prodotti industriali con contrassegni alterati o contraffatti e, dall'altro, che si sia quantomeno accettato il verificarsi di un grave nocumento per l'industria nazionale.

A differenza della fattispecie prevista dall'art. 474 c.p. tra gli oggetti materiali rientrano anche i marchi non registrati e i nomi. In effetti, il secondo comma dell'art. 514 c.p. prevede una circostanza aggravante speciale, legata all'avvenuta registrazione del marchio⁴³; i delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p. non possono pertanto concorrere con la norma in esame per previsione espressa del legislatore stesso e la norma in esame è, rispetto ad essi, norma speciale.

L'art. 15 c.p. dispone infatti, come noto, che, quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito. Nel caso di specie è la presenza dell'aggravante a determinare che si tratta di un'ipotesi di concorso apparente di norme e non di un'ipotesi di concorso formale di reati ex art. 81 c.p..

Sempre per quanto concerne i rapporti con altri reati, non si può trascurare di sottolineare che, se la falsità riguarda la provenienza dei contrassegni, adoperati da soggetti non legittimati, allora si avrà contraffazione punibile ex art. 473 c.p. ed, eventualmente, ex art. 514 c.p.. Qualora, invece, la falsità riguardi solo la provenienza

⁴² A. BERENINI, *Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, in in E. FLORIAN (a cura di), *Trattato di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1937, p. 195. Il codice penale italiano agli articoli 44 e 158 c.p. non definisce le condizioni obiettive di punibilità ma si limita a fissare due caratteri: debbono consistere in un avvenimento del mondo esteriore, che non deve essere necessariamente voluto dall'agente e debbono essere estranee alla condotta illecita.

⁴³ Secondo il legislatore storico il nocumento per l'industria nazionale sarebbe dovuta essere più grave se derivante dalla falsificazione di marchi noti a livello nazionale.

dei prodotti contrassegnati, essendo però il contrassegno utilizzato non veridicamente dal soggetto legittimato, allora si configura il delitto previsto dall'art. 517 c.p..

Come si è già affermato *supra*, l'art. 517 c.p. pare difatti porsi a tutela anche di una "funzione di garanzia di qualità" dei segni distintivi e, per questo, sarebbe una norma a carattere *plurioffensivo*.

L'individuazione del bene giuridico tutelato da questa norma non risulta, in realtà, particolarmente agevole. In particolare, il rischio che si corre nella ricostruzione del bene giuridico tutelato da questa fattispecie incriminatrice è quello di confondere il piano della tipicità con quello degli interessi che possono essere offesi dal fatto tipico e che possono essere molteplici (da quelli individuali dei consumatori e dei fabbricanti dei prodotti industriali, a quelli superindividuali del regolare funzionamento del mercato e dell'economia pubblica)⁴⁴. Sennonché, la notevole distanza prospettica tra un bene giuridico come l'economia pubblica e il contenuto offensivo espresso dal singolo fatto tipico descritto dalla norma incriminatrice, suggeriscono di precisare l'oggettività giuridica della fattispecie prevista dall'art. 517 c.p.; e, infatti, la struttura del fatto tipico la quale configura un reato di pericolo che giurisprudenza⁴⁵ e dottrina concordano nel ritenere *in incertam personam*, ed in cui il disvalore è chiaramente imperniato sulla capacità ingannatoria dei segni mendaci, conduce abbastanza agevolmente ad individuare il bene giuridico della fattispecie prevista dall'art. 517 c.p. nella fiducia che i consumatori ripongono nella veridicità dei segni che vengono apposti sui prodotti industriali o sulle opere dell'ingegno⁴⁶.

Entrando nello specifico, l'art. 517 c.p. reprime le ipotesi delittuose di commercio dei prodotti con *segni mendaci*. A tal proposito, la Suprema Corte⁴⁷ ha specificato che l'art. 473 c.p. si propone di tutelare la fede pubblica contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione o alterazione del marchio o di altri segni distintivi, mentre l'art. 517 c.p.

⁴⁴ Sul problema del bene giuridico tutelato dalla fattispecie prevista dall'art. 517 c.p. v. la puntuale ricostruzione di G. MARTIELLO, *La vendita di prodotti industriali con segni mendaci: profili interpretativi e ricostruttivi*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2004, pp. 697 ss..

⁴⁵ Cass. 26 novembre 1976, Benini, *C.E.D. Cass.*, n. 135538 si spinge ad affermare che, essendo il reato di cui all'art. 517 c.p. di pericolo presunto, è irrilevante che particolari categorie di acquirenti abbiano la possibilità di percepire tempestivamente l'inganno e che in situazioni concrete questo non si sia rivelato efficace.

⁴⁶ Così Cass. 8 novembre 1956, pres. Sciarrelli, in *Riv. dir. civ.*, 1958, p. 152, commentata da C. PEDRAZZI, *Scritti di diritto penale dell'economia*, IV, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 368 ss..

⁴⁷ Cass., Sez. V, sent. n. 7720 del 07-08-1996 (cc. del 26-06-1996), Pagano (rv 205552), in *Cass. pen.*, 1997, p. 2055 e in *Giust. pen.*, 1997, II, p. 301.

tende ad assicurare l'onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti.

La prima norma incriminatrice esige, pertanto, la contraffazione o l'alterazione. Ai fini della configurazione del delitto in esame, invece, si prescinde dalla falsità, essendo sufficiente la mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti simili da parte dei consumatori comuni.

Parimenti, confrontando il reato *de quo* con la norma di cui all'art. 474 c.p., emerge che quest'ultima punisce la riproduzione integrale, emblematica e letterale del segno distintivo o del marchio ovvero la riproduzione parziale di essi, realizzata in modo tale da potersi confondere col marchio o col segno distintivo protetto.

Ai fini del delitto di cui all'art. 517 c.p. è invece sufficiente che i nomi, marchi o segni distintivi, portati dai prodotti posti in vendita, risultino semplicemente "ingannevoli", per avere anche pochi tratti di somiglianza con quelli originali, della cui morfologia siano, comunque, solo imitativi e non compiutamente riproduttivi. Scopo della norma in esame è, quindi, quello di impedire qualsivoglia forma di inganno al consumatore in relazione alle effettive caratteristiche del prodotto e il bene tutelato dalla norma è per lo più individuata nell'ordine economico e nella lealtà nei rapporti commerciali.

Presupposto del reato in esame è, naturalmente, l'esistenza di "nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri" che caratterizzano il prodotto, sicché l'agente ne fa uso applicandolo ad altro prodotto simile e traendo così in inganno il consumatore sulla vera provenienza e qualità.

A differenza della fattispecie prevista dall'art. 474 c.p., tra le condotte tipiche l'art. 517 c.p. non annovera anche quella di detenzione per la vendita e neppure quella di fabbricazione dei prodotti con segni mendaci. Ebbene, la dottrina si è domandata se la rilevanza penale di queste due condotte prodromiche rispetto a quelle "tipiche" possa essere recuperata sotto il profilo del tentativo di vendita di prodotti con segni mendaci in base al combinato disposto degli artt. 56 e 517 c.p.⁴⁸. Come è facilmente intuibile, la questione non si pone se si muove dall'idea della inconfigurabilità del tentativo rispetto ai reati di pericolo⁴⁹. A supporto della configurabilità, sul piano naturalistico, del tentativo nei reati di pericolo, si citano gli esempi, ormai di scuola, di chi spedisce una

⁴⁸ F. CINGARI, *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, cit., p. 138.

⁴⁹ F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte generale*, cit., p. 437.

lettera minatoria poi intercettata ovvero di chi è colto presso la strada ferrata mentre sta spingendovi sopra un masso⁵⁰.

Tuttavia, parte della dottrina esclude l'ipotizzabilità del tentativo di reati di pericolo sulla base di valutazioni addirittura politiche, per cui reprimere il pericolo di un pericolo determinerebbe un eccessivo avanzamento della soglia di punibilità⁵¹. L'elemento psicologico del reato in esame è costituito dal dolo generico.

Per quanto concerne, infine, i rapporti tra la norma in esame e altri reati, la dottrina⁵² ha sostenuto il carattere di sussidiarietà della disposizione rispetto a quelle di cui agli artt. 473, 474 e 514 c.p.. Tuttavia, stante l'ampio margine di significato dei termini contraffazione ed alterazione, tracciare dei confini netti tra le varie fattispecie suddette è molto difficile. E' tuttavia molto interessante ricordare le riflessioni svolte a riguardo da autorevole dottrina, per cui la distinzione fondamentale tra l'ipotesi criminosa di cui all'art. 473 c.p. e quella prevista e punita dall'art. 517 c.p. consiste, fondamentalmente, nel fatto che l'art. 473 c.p., come precisa il suo ultimo comma, si applica quando sono state osservate le norme sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale⁵³. Pertanto, in materia di marchi, solo la contraffazione di un segno registrato rientra nelle previsioni della norma, mentre l'art. 517 c.p. prescinde dal presupposto della registrazione e va pertanto a proteggere anche i segni distintivi non registrati. Il marchio registrato viene in considerazione, nel quadro delle frodi dell'art. 517 c.p., come uno dei tanti elementi che, nel loro complesso, contrassegnano l'appartenenza di un prodotto. Qualora vi sia però contraffazione del marchio preso isolatamente l'art. 517 c.p. non si applica, in quanto norma sussidiaria ("se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge").

⁵⁰ A favore della configurabilità M. SINISCALCO e ROMANO, citati da O. DI GIOVINE, *Libro primo, Dei reati in generale, Titolo III, Del reato*, art. 56, in G. LATTANZI e E. LUPO, *Codice Penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Vol. II, Il Reato*, Libro I, Artt. 56-84, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 635 ss..

⁵¹ Così F. MANTOVANI e G. FIANDACA - E. MUSCO, citati da O. DI GIOVINE, *Libro primo, Dei reati in generale, Titolo III, Del reato*, art. 56, in G. LATTANZI e E. LUPO, *Codice Penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Vol. II, Il Reato*, Libro I, Artt. 56-84, cit..

⁵² F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Parte Speciale, Vol. II, cit..

⁵³ C. PEDRAZZI, *Tutela penale del marchio e repressione della frode (Sul rapporto fra l'art. 473 e l'art. 517 c.p.)* (1958), in *Diritto penale*, cit., p. 369.

1.2. La tutela penale prevista dal nuovo codice della proprietà intellettuale: art. 127 c.p.i..

L'art. 127 del c.p.i. (vedi *supra* 1.1) è la vera sostanziale novità nella repressione alle violazioni in materia di proprietà industriale. Tale norma, sotto la rubrica sanzioni penali e amministrative, dispone che, salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, e' punito, a querela di parte, con una multa che può arrivare fino a 1.032,91 euro; ancora, chiunque appone su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, e' punito con una sanzione amministrativa fino a 516,46 euro; infine, ai sensi della medesima norma, salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta l' illiceità dell'uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.

La norma in esame ha sostituito gli articoli 88 e 89 del R.D. 29.6.1939, n. 1127, c.d. Legge Invenzioni, che sanzionavano con una multa chi, senza commettere falsità in segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, fabbricava, spacciava, esponeva, introduceva nello Stato oggetti in frode ad un valido *brevetto* d'invenzione industriale e con una sanzione amministrativa che apponeva su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto fosse protetto da brevetto (*supra*, 1.1 e *infra*, 1.7).

Sennonché, rispetto alla fattispecie originaria, quella prevista dall'art. 127 c.p.i. contiene una significativa novità che ne ha ampliato (e non di poco) la sfera di applicazione. In effetti, le condotte descritte dalla fattispecie incriminatrice di nuovo conio assumono rilevanza non più se realizzate in frode ad un valido brevetto di invenzione, ma semplicemente in violazione di un qualsiasi diritto di proprietà industriale.

D'altra parte, passando ad analizzare il delitto previsto dal c. 1, è evidente che la clausola "salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale" vuole ricordare all'interprete l'assoluta sussidiarietà e il ruolo di norma di chiusura dell'art. 127 c.p.i. rispetto ai reati codicistici indicati, ai quali cederà il passo qualora dovessero ravvisarsi elementi tali da poterne configurare l'applicazione.

Le condotte descritte analizzano tutta la possibile filiera temporale della produzione che va dalla fabbricazione, alla vendita, all'esposizione o all'impiego industriale, compresa l'introduzione nello Stato a prescindere dalle altre eventuali azioni: evidentemente trattasi di norma a più fattispecie, ove non rileva quante di queste condotte siano state realizzate, purché ne sia stata realizzata almeno una. E' il complemento di specificazione "in violazione di un titolo di proprietà" che suscita particolare attenzione alla luce della complessiva materia della proprietà industriale. Per quanto riguarda, innanzitutto, il termine "violazione", esso è volutamente ampio e generico ed è di solito utilizzato dal legislatore per indicare una rubrica (es. artt. 349, 335, 351 c.p.) ed è solitamente seguito da altre locuzioni delimitatrici (es. in violazione di norme di legge o di regolamento nell'art. 323 c.p.), atte a circoscrivere la condotta penalmente rilevante. Nell'art. 127 c. 1 c.p.i., invece, il legislatore vuole reprimere sostanzialmente ogni condotta lesiva in "generica" violazione di un *qualunque titolo di proprietà* (purché realizzata attraverso le condotte menzionate dalla norma), correndo così il rischio di violare uno dei principi cardine del nostro diritto penale, ossia il principio di tassatività, che impone al legislatore di specificare con sufficiente precisione i comportamenti sanzionati da una determinata norma. Una limitazione comunque il legislatore la offre parlando di titolo.

Passando ad analizzare le non coincidenze tra la norma in esame e le altre poste a riserva, esse sono sostanzialmente le seguenti: a) nell'art. 517 c.p. sono ricomprese, a mezzo dell'ampio termine, opere dell'ingegno o prodotti industriali, tutti i titoli indicati nell'art. 127 c.p.i. ma, diversamente, gli artt. 473 e 474 c.p. non contengono i semiconduttori i quali, quindi, quali titoli di proprietà industriale, troveranno difesa solo *ex art. 127*, poiché è improbabile che l'azione fraudolenta sui semiconduttori possa essere eseguita anche attraverso l'uso di marchi o segni distintivi recettivi; b) nell'art. 127 c. 1 c.p.i. si parla di titolo senza precisare se la norma necessiti di perfetta registrazione del titolo offeso, alla stregua di quanto accade per l'art. 517 c.p. e

diversamente da quanto accade *ex artt.* 473 e 474 c.p.; c) *ex art.* 127 c. 1 c.p.i. è sufficiente la qualificata violazione ad un titolo di proprietà industriale perché la lesione sia perfetta, senza necessità di una lesione alla fede pubblica (alla stregua di quanto accade *ex art.* 517 c.p.); d) in una delle prime applicazione della norma, la Corte di Cass. ha ritenuto che, l'art. 127 c. 1 c.p.i. prevede, a tutela della proprietà industriale, reati punibili a querela di parte, fuori da quelli previsti dal codice, per cui trattasi di ipotesi sussidiaria espressamente limitata alla tutela del patrimonio privato, riconducibile nell'ambito del modello di tutela privatistico-patrimoniale volto a garantire gli interessi patrimoniali del titolare del diritto di esclusiva industriale, il cui accertamento è legato a parametri diversi, se si vuole residui rispetto ai parametri richiesti dalle norme incriminatrici del codice, le quali assorbono lo specifico interesse patrimoniale in altro collettivo di maggior rilievo (fede pubblica e mercato)⁵⁴. In sintesi, il delitto *de quo* fornisce il completamento del reticolo sanzionatorio nel sistema della proprietà industriale: il delitto – al di là della sanzione pecuniaria evidentemente solo formale e con nessuna efficacia dissuasiva - consente al titolare, parte lesa querelante, di invocare tutto l'armamentario cautelare, tipico del processo penale, soprattutto lì ove non sussistono i Tribunali specializzati e c'è bisogno di un intervento veloce della polizia giudiziaria per reprimere il delitto flagrante.

L'art. 127 c.p.i. prevede, poi, ai suoi commi 2 e 3, due sanzioni amministrative che sono l'esatta riproduzione della norma posta all'art. 89 della Legge Invenzioni il quale riportava, a differenza di oggi, il solo oggetto protetto da brevetto.

In sostanza l'art. 127 riproduce il testo degli artt. 88 e 89 della Legge Invenzioni ed è una norma che ha dato spazio in passato ad interpretazioni giurisprudenziali che non hanno spesso consentito o che hanno reso addirittura più difficoltosa la tutela penale di brevetti e modelli. Tra l'altro, l'art. 127, così come formulato, rischia di far sorgere i medesimi problemi anche in materia di marchi ove, in precedenza, non sussisteva una norma capace di tutelare i (soli) interessi economici del proprietario titolare del marchio in assenza di lesione alla pubblica fede o inganno del compratore del segno. In particolare, come si è visto, la norma crea problemi di coordinamento con la disciplina prevista dall'art. 474 cod. pen., non prevede la procedibilità d'ufficio per gli illeciti

⁵⁴ Cass. pen. sez. V, 26 aprile 2006, n. 19512 cc., dep. 7 giugno 2006, Zhu, Rv. 234405, *CED Cass.*.

penali commessi violando le norme a tutela dei marchi, né l'applicazione di sanzioni detentive.

La nuova versione del codice introduce inoltre un'apposita Sezione dedicata alle misure contro la pirateria (di cui si tratterà più ampiamente *infra*, 1.5).

Rispetto alla precedente versione del codice, l'art. 145 definisce l'ambito delle misure sanzionatorie rispetto alle violazioni dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, relativamente ai disegni e modelli, eliminando, così, l'incongruenza della precedente versione, nella parte in cui includeva la disciplina del diritto d'autore *tout court*.

Tuttavia, nel nuovo art. 144 viene fornita una definizione di "pirateria" fortemente limitativa, in quanto circoscritta ai soli atti realizzati dolosamente ed in modo sistematico, e suscettibile di creare confusione. Considerato che il termine "pirateria" è un termine normalmente utilizzato in senso atecnico, l'articolo in esame non apporta un significativo miglioramento alla situazione precedente.

Le norme contenute in tale sezione, intitolata *Misure contro la pirateria*, riproducono, in sostanza, la disciplina degli atti di pirateria introdotta dalla legge finanziaria 2004; l'art. 145 c.p.i. è stato poi abrogato dall'art. 1 *quater* del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, prevedendone modalità di nomina e compiti.

1.3. La tutela penale del Made in Italy: la legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4 comma 49 – legge finanziaria 2004 e la legge 14 maggio 2005, n. 80.

Nella realtà economica contemporanea sono sempre più numerose le imprese che si avvalgono di società localizzate in altri paesi per fabbricare i propri prodotti. Ciò avviene in particolar modo per effetto della c.d. *delocalizzazione*, in cui il processo produttivo, per ragioni economiche o fiscali, viene dislocato in tutto o in parte presso aziende straniere secondo tecniche di produzione che sono tuttavia imposte e controllate dalla azienda madre.

In tale contesto, assume grande rilevanza la disciplina delle indicazioni d'origine dei prodotti commercializzati nel nostro Paese.

Ai sensi degli artt. 22-26 Reg. CEE n. 2913 del 12710/1992 (Codice doganale comunitario) si intendono originarie di un Paese le merci interamente ottenute in tale Paese, ovvero, qualora alla produzione delle merci contribuiscano due o più Paesi, si definisce come Paese d'origine quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale⁵⁵.

La normativa di riferimento è, in primo luogo, data dall'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza, stipulato nel 1891, riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958 e recepito nell'ordinamento nazionale dalla L. 676/67⁵⁶.

Sebbene l'Accordo di Madrid faccia riferimento unicamente alle indicazioni di provenienza, un orientamento ormai consolidato ricomprende tra le ipotesi sanzionate dall'Accordo anche le indicazioni di origine, quali “*Made in...*” o “*produced from...*”,

⁵⁵ Ciascun Paese (o gruppo, come nel caso dell'Unione Europea) ha un insieme di norme tese a stabilire, a fini doganali, il Paese di origine delle merci oggetto di transazioni internazionali. Dall'origine delle merci dipende l'applicazione dei diversi dazi doganali. Uno degli accordi allegati al GATT è interamente dedicato al tema delle regole di origine al fine di favorirne l'armonizzazione. La mancata armonizzazione permette, nel frattempo, l'emanazione di norme di origine valide nei singoli Paesi, le quali non possono porsi in contrasto con i principi sanciti dall'accordo.

⁵⁶ La L. 4-7-1967 n. 676 (pubblicata nella Gazz. Uff. 12 agosto 1967, n. 202) dispone la ratifica e l'esecuzione dei seguenti atti internazionali, firmati a Lisbona il 31 ottobre 1958:

a) Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta successivamente a Bruxelles, a Washington, a L'Aja, a Londra e a Lisbona; b) Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto successivamente a Washington, a L'Aja, a Londra e a Lisbona; c) Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine.

qualora tali indicazioni risultino apposte illegittimamente. Tale Accordo prevede quindi efficaci strumenti di tutela della corretta indicazione di origine e provenienza, consentendo all'atto dell'importazione il sequestro di qualsiasi prodotto recante una falsa o ingannevole indicazione di provenienza, nella quale uno dei Paesi cui si applica l'Accordo, o un luogo situato in uno di essi, sia direttamente o indirettamente indicato come Paese o come luogo d'origine.

La tutela si estende anche nel Paese in cui la falsa o ingannevole indicazione di provenienza è stata apposta e non soltanto al Paese in cui vengono importati i prodotti.

Inoltre, per come è stato recepito nel nostro ordinamento, l'Accordo di Madrid ammette la possibilità di vendere un prodotto importato apponendovi il marchio dell'importatore recante eventualmente anche il Paese in cui è stabilito; tuttavia, quando il venditore mette il suo marchio su un prodotto importato, deve riportare anche l'indicazione precisa ed in caratteri evidenti del Paese o del luogo di fabbricazione o di produzione, o un'altra indicazione sufficiente ad evitare ogni errore sull'origine effettiva, sotto pena del sequestro del prodotto.

Da quanto esposto sembrerebbe rilevarsi che l'obbligo di indicazione della provenienza geografica sussista dal momento in cui il venditore mette il suo marchio sul prodotto importato. In realtà, l'apposizione del marchio di una ditta non comporta l'obbligo di indicazione del "*Made in...*" sul corrispondente prodotto.

Tuttavia, laddove oltre all'apposizione del marchio risultino altre indicazioni potenzialmente fallaci, occorrerà verificare la sussistenza dei presupposti per la configurazione delle condotte illecite richiamate dall'Accordo di Madrid.

Ciò si evince dall'attenta lettura dell'art. 1 del DPR n. 656/1968 (di attuazione dell'Accordo di Madrid)⁵⁷, il quale dispone che "le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo (amministrativo) all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica, a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all'autorità giudiziaria".

Il successivo art. 2, prevede che, "qualora gli interessati abbiano proceduto alla regolarizzazione prevista dall'art. 2 dell'Accordo di Madrid...(*omissis*)...e siano

⁵⁷ Il D.P.R. n. 656/1968 (pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1968, n. 133) contiene le norme per l'applicazione dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza delle merci, riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958.

trascorsi 60 giorni dalla data della comunicazione all'A.G., senza che questa abbia disposto il sequestro, gli uffici doganali potranno restituire le merci agli interessati".

In conclusione, alla luce di quanto disposto dalle norme richiamate, mentre *strictu sensu* l'Accordo di Madrid prevede l'obbligo di indicazione precisa ed in caratteri evidenti del Paese o del luogo di fabbricazione o di produzione, o un'altra indicazione sufficiente ad evitare ogni errore sull'origine effettiva, le norme che lo hanno recepito nel nostro ordinamento *limitano* l'applicazione del sequestro (indicando le modalità esecutive dello stesso a cura dell'Amministrazione doganale) ai casi in cui sussista fondato sospetto che le merci rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza.

Così facendo, il legislatore nazionale ha dimostrato di ritenere fondate le critiche rivolte dalla dottrina all'art. 1 dell'Accordo di Madrid, ritenuta una disposizione non sufficientemente precisa, che sembra lasciare scoperta l'ipotesi in cui la denominazione geografica venga usata impropriamente ma con opportune rettifiche, e perciò senza pericolo di inganno⁵⁸.

Ritenendo probabilmente obsoleta la normativa contenuta nell'Accordo di Madrid (che in realtà ha dimostrato tutta la sua attualità alla luce delle rinnovate esigenze di tutela delle produzioni di qualità e dei consumatori), il legislatore è intervenuto in più occasioni, a partire dal 2003, per dare rinnovato vigore alla legislazione vigente nello specifico comparto.

L'art. 4 comma 49 della legge 350 del 2003 dispone che "L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "*Made in Italy*" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di

⁵⁸ C. PEDRAZZI, *Appunti sulla tutela penale delle denominazioni di origine* (1956), in *Diritto penale. IV. Scritti di diritto penale dell'economia*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 357.

quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "*Made in Italy*".

La giurisprudenza⁵⁹ è prontamente intervenuta con lo scopo di precisare la portata di tale norma e i suoi rapporti con gli artt. 473 e 474 c.p., con una decisione che per molti versi può considerarsi innovativa.

In effetti, è evidente come l'art. 474 c.p. punisca la commercializzazione di prodotti industriali (oltre che di opere dell'ingegno) con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, mentre il comma 49 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 punisce la commercializzazione di prodotti industriali e agricoli con indicazione di origine o provenienza falsa, cioè non corrispondente alla realtà o fallace.

La questione all'esame della Corte riguardava la possibilità di ritenere o meno ingannevole per il consumatore la dicitura "*designed & produced by XX, Italy*", applicata su prodotti di abbigliamento realizzati in Moldavia.

Nel caso di specie i capi di abbigliamento in questione erano prodotti all'estero ma con tecniche e su istruzioni impartite dalla società italiana che seguiva tutto l'*iter* produttivo all'estero e, del resto, non veniva indicato espressamente "*Made in Italy*", bensì soltanto il fatto che i capi fossero stati prodotti da una società avente sede in Italia.

Ciononostante, la Corte ha comunque stabilito che una tale dicitura deve ritenersi ingannevole, con un ragionamento che merita di essere ripercorso.

La Corte precisa prima di tutto che, a differenza degli artt. 473 e 474 del c.p., che sono preposti alla tutela del marchio, il successivo art. 517 si propone la tutela dell'ordine economico e quindi sia del produttore, che deve essere protetto dalla concorrenza sleale, sia del consumatore che non deve essere sorpreso nella sua buona fede da segni o diciture mendaci di qualsiasi tipo apposte sul prodotto ed aggiunge che la delocalizzazione della produzione non può considerarsi neutra rispetto alla qualità del prodotto e quindi alla tutela della buona fede del consumatore.

⁵⁹ Cass., Sentenza 20/01/2006, n.2648; per un commento critico si veda L.MANDELLI, *La problematica tutela del "made in Italy" tra diritto vigente e prospettive di riforma*, in *Dir. pen. e proc.*, n. 5/2006, pp. 605 ss..

Se ciò è vero, lo è altrettanto il fatto che, in realtà, l'importanza del luogo di produzione veniva fino ad oggi esaltata principalmente per i prodotti alimentari, mentre in relazione agli altri prodotti industriali veniva valutata con minore rigore. Il giudice però non è del tutto dello stesso avviso ed anche se premette di condividere l'indirizzo del Supremo Collegio, affermatosi fin dalla sentenza n. 2500 del 7 luglio 1999⁶⁰, in forza del quale l'art. 517 con le espressioni "origine o provenienza" dell'opera dell'ingegno e del prodotto industriale si riferisce in realtà non al luogo geografico di produzione bensì al soggetto cui deve farsi risalire la responsabilità giuridica e produttiva del bene e che pertanto garantisce la qualità del prodotto⁶¹, tuttavia afferma che a suo modo di vedere il concetto deve essere esteso anche ad altri prodotti e per motivi ben precisi. Anche nel caso Acanfora⁶² la Cassazione aveva precisato che la disposizione in esame ha inteso anche estendere la portata della fattispecie codicistica sia in relazione all'oggetto materiale mediante il riferimento generico alla categoria "*prodotti*" in luogo dei "*prodotti industriali*" di cui all'art. 517 c.p., sia in relazione alla condotta, in quanto punisce sia la falsa sia la fallace indicazione, laddove la norma codicistica, nel riferirsi a "segni atti a trarre in inganno", incrimina solo la fallace indicazione.

Il primo punto di riferimento della Corte è l'art. 4, comma 49 della legge finanziaria del 2004, che non solo concerne tutti i prodotti e dunque non solo quelli industriali, ma che richiama la normativa europea sull'origine dei prodotti che prevede, come luogo di origine del prodotto, il luogo dell'ultima trasformazione. Il problema, a detta della Corte, consiste nello stabilire se quest'ultima abbia un campo di applicazione limitato al

⁶⁰ Nello stesso senso, Cass. n. 3352/2004, in *Dir. industriale*, 2005, p. 271, per cui non è importante il luogo di produzione bensì l'identificazione del produttore. Pertanto, un'impresa che apponga la dicitura "Italia" e il tricolore su un manufatto realizzato in qualsiasi altro Paese non commette alcun illecito.

⁶¹ Come è stato correttamente osservato, se l'intenzione del legislatore fosse stata quella di assumere un concetto di provenienza più ampio rispetto a quello dell'art. 517, la legge del 2003 sarebbe intervenuta in senso innovativo anche sulla disciplina del marchio, imponendo agli imprenditori italiani che commercializzano in Italia prodotti da loro o per loro fabbricati all'estero, un obbligo di positiva indicazione del luogo di fabbricazione, cosa che non ha fatto e che, oltretutto, sarebbe stata in contrasto con il principio comunitario della libera circolazione delle merci e con i principi costituzionali di uguaglianza e di libera iniziativa economica, in quanto si creerebbe un'ingiustificata disparità tra produttori italiani che utilizzano solo stabilimenti nazionali, per i quali non esisterebbe un obbligo di indicazione del luogo di fabbricazione, e produttori italiani che si avvalgono di stabilimenti esteri, per i quali, invece, vi sarebbe l'obbligo di indicazione del luogo di produzione; il fatto che il legislatore nel primo periodo abbia incriminato le false o fallaci indicazioni di provenienza da un determinato imprenditore ed omesso quelle di origine è frutto di una scelta ben precisa: circoscrivere la rilevanza penale alle false o fallaci indicazioni di provenienza da un determinato imprenditore ed escluderla, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, con riguardo alle false o fallaci indicazioni di provenienza da un determinato luogo.

⁶² Cass., Sez. III, 17 febbraio 2005, Acanfora, in *Foro it.*, 2005, II, p. 374.

settore doganale oppure se abbia prodotto una modificazione all' interno della struttura dell'art. 517 del c.p. quale risultante dalla consolidata interpretazione datane dal giudice di legittimità e la Corte propende per questa seconda ipotesi. Ciò nonostante, il motivo vero per cui la dicitura in contestazione viene ritenuta ingannevole è un altro: essa ritiene, infatti, che la particolarità del settore merceologico di cui si tratta assuma un ruolo di rilievo. Per citare le parole della Corte: *“nel settore dell'abbigliamento l'Italia goda di una leadership in campo mondiale, dovuta anche alla particolare specializzazione delle maestranze impiegate nel settore. Deriva da ciò che a tutto concedere, pur considerando che il disegno ed il tessuto sono italiani, resta pur sempre il fatto che la lavorazione del prodotto è avvenuta all'estero ad opera di un'azienda avente personalità giuridica diversa dalla società indicata nella dicitura (ndr) ma soprattutto ad opera di maestranze che non hanno la stessa tradizione di quelle italiane in questo settore specifico. E questa circostanza era taciuta nell'etichetta posta sui capi di abbigliamento sequestrati dalla Dogana, la quale lasciava anche intendere che la produzione fosse avvenuta in Italia”*.

La Legge 350/2003 è stata poi modificata dall'art. 1, c. 9 del Decreto Legislativo n. 35 del 2005 (c.d. “decreto competitività”, convertito in Legge n. 80 del 2005), che alla formulazione dell'art. 4 comma 49 della Legge 305 del 2003 ha aggiunto la parola “origine”, e dal d.l. 30 settembre 2005 n. 203 (art. 2-ter), che alle condotte incriminatrici di importazione, esportazione e commercializzazione ha aggiunto quella di “atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione”.

Il testo appare ora così formulato: “L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di *origine* o provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art. 517 c.p.”. Questa modifica è stata accolta con favore dai sostenitori di un “controllo a tappeto” del fenomeno della contraffazione. Anche con questa modifica legislativa permane il filone giurisprudenziale del 2005 che individua il concetto di “provenienza imprenditoriale” ed è negletto quello di origine e provenienza geografica dei prodotti.

Tuttavia, secondo la normativa europea (art. 24 del regolamento CEE n. 2913/92 del 12.10.1992), il marchio “*Made in Italy*” può essere utilizzato solo qualora il prodotto venga interamente fabbricato in Italia o in Italia sia avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo, o

abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione⁶³. Ma vi sono anche altri fattori, di carattere puramente ideologico, che hanno dato impulso alla più recente ricostruzione del concetto di “origine”: ad esempio, il fatto che acquistare prodotti provenienti da determinate zone del mondo non garantisce che tali prodotti siano stati fabbricati nel rispetto del lavoro minorile o il fatto che la professionalità nella lavorazione del Paese in cui il bene viene prodotto o fabbricato non sia pacifica o addirittura sconosciuta.

L'introduzione della condotta di “atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione” non altro significa, invece, che anticipare il momento consumativo del reato: atti che sarebbero al massimo punibili a titolo di tentativo o addirittura non punibili⁶⁴ lo diventano come reato consumato, per cui già la presentazione in dogana a fine di commercializzazione di prodotti con indicazione di provenienza o di origine falsa o fallace diventa penalmente rilevante e punibile *ex art. 4 c. 49*, con la pena prevista dall'art. 517 c.p. (diventa così incontrovertibile ciò che prima era stato oggetto di disputa giurisprudenziale).

Da ultimo, l'articolo 1, comma 941, della Legge n. 296 del 29 dicembre 2006, ovvero la legge finanziaria 2007, è intervenuto in materia di tutela penale relativa ai prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine. La disciplina contenuta nell'articolo 4, comma 49, della legge finanziaria 2004, è stata integrata specificando che può costituire reato anche l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli. Più precisamente, il comma 49 dell'articolo 4 della legge 350/2003 risulta così modificato: “La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura “*Made in Italy*”, incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli”.

Il riferimento alla disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli introdotta con la Finanziaria 2007 inserisce un nuovo elemento di valutazione, che potrebbe dare adito a

⁶³ Solo con un'isolata sentenza (Cassazione Penale n. 2648 del 2006, in *CED Cass. pen.*, 2006 e in *Riv. pen.*, 2006, 7-8, p. 819) la Corte ha in parte sconfessato l'orientamento seguito. La Corte evidenzia come in passato predominasse l'orientamento in forza del quale l'art. 517 con le espressioni “origine o provenienza dell'opera o del prodotto” si riferisse non al luogo geografico di produzione ma al soggetto cui deve farsi risalire la responsabilità giuridica e produttiva del bene.

⁶⁴ L'espressione usata all'art. 4 è più ampia di quella di cui all'art. 56 c.p., in quanto riguarda atti diretti e univoci, mentre il tentativo richiede, per la rilevanza penale, anche il requisito dell'idoneità.

problemi interpretativi. Infatti, l'articolo 6 della Direttiva 2005/29CE dell'11 maggio 2005 (Direttiva sulle pratiche commerciali sleali) dispone che "È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso". Inoltre, la citata Direttiva prevede all'articolo 7 anche le cd. "omissioni ingannevoli", che vengono così definite: "È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso". In conseguenza dell'attuale riferimento anche alle "pratiche commerciali ingannevoli", le ipotesi di falsa e soprattutto fallace indicazione di provenienza delle merci diventa un'ipotesi decisamente più ampia rispetto al passato. Le ipotesi più dubbie potrebbero, infatti, essere i casi in cui il titolare (italiano o straniero) di un marchio registrato contenente dei riferimenti ad un determinato Stato (es. l'Italia) apponga il proprio marchio su prodotti fatti in uno Stato diverso. In tal caso, anche se viene apposta correttamente l'indicazione dell'origine del prodotto, peraltro non ancora obbligatoria in Italia, il consumatore potrebbe essere tratto in inganno circa l'origine di un determinato prodotto e la sua decisione di acquistare o meno potrebbe essere fuorviata da tali riferimenti.

Il 13 maggio 2005 l'Agenzia delle Dogane aveva emanato una Circolare (Circolare n. 20/D) in cui aveva illustrato delle indicazioni generali in materia di applicazione di tale articolo, facendo comunque riferimento agli orientamenti giurisprudenziali in materia.

È auspicabile un intervento dell'Agenzia Dogane e soprattutto della magistratura che possa aiutare le imprese ad adottare delle indicazioni precise in merito.

Per il momento le imprese dovrebbero tutelarsi adottando sempre delle indicazioni veritiere, molto precise, che non diano adito ad interpretazioni dubbiose in merito all'origine dei prodotti.

1.4. La tutela penale del segreto industriale o *know-how*: art. 623 c.p..

In tempi di libera concorrenza il segreto industriale ricopre un ruolo sempre maggiormente centrale all'interno dell'impresa, unitamente alla protezione e alla difesa delle innovazioni (funzionali e/o estetiche) e dei propri segni distintivi.

Nell'ambito di organizzazioni che vedono operare al proprio interno un numero elevato di "lavoratori della conoscenza", il *know-how* che l'azienda possiede e riesce a gestire rappresenta una delle principali risorse che conferiscono valore all'azienda stessa e sui quali si fondano le sue prestazioni ed il suo eventuale vantaggio competitivo. Il *know-how* di un'azienda, come bene immateriale e capitale umano, può anche entrare nella contabilità della azienda stessa sotto forma di capitalizzazione degli investimenti fatti per crearlo o gestirlo ed ha un peso rilevante nella determinazione del valore dell'azienda in caso di vendita.

E' dunque evidente come, tra le preoccupazioni dell'imprenditore, rientri quella di tutelare i propri segreti d'impresa.

Perché tali informazioni siano degne di godere di tutela giuridica, oltre ad essere idonee a costituire un patrimonio utile per l'azienda devono anche essere segrete in quanto difficilmente accessibili e protette dal legittimo titolare attraverso una serie di tutele e strumenti non conoscibili da terzi (ad esempio circolari interne dettagliate, procedure di sicurezza, clausole di riservatezza *ad hoc* per determinati operatori aziendali) e devono essere identificate su un supporto materiale, in modo tale da permettere di verificare se esso possieda i requisiti di segretezza e di sostanzialità.

Negli ultimi anni il legislatore, sia nazionale che comunitario, sembra essere andato incontro all'esigenza sempre più avvertita dalla dottrina di trovare una definizione normativa di *know-how*: infatti, sia il regolamento 772/04 CE del 27 aprile 2004 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, sia il c.p.i. hanno definito i contorni di questo concetto rimasto a lungo privo di un'adeguata definizione giuridica.

L'art. 1 del Regolamento 772/04 CE⁶⁵ ha espressamente fornito una serie di definizioni normative, tra le quali, alla lettera i), il *know-how*. Secondo la norma in esame per

⁶⁵ Cfr., Regolamento 772/04 CE, art. 1, lett i): "*know-how*": un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è:
i) segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile;

know-how si deve intendere un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove.

La definizione normativa fornita a livello comunitario non si discosta, dunque, dalle nozioni fornite dalla dottrina che nel corso degli anni ha studiato la materia. La normativa comunitaria specifica poi che il patrimonio deve possedere alcuni determinati requisiti, ovvero: la “segretezza”, intesa come non notorietà delle conoscenze o non facile accesso ad esse; la “sostanzialità”, intesa come significatività e utilità delle conoscenze per la produzione industriale; infine, la “individuatazza”, ovvero la descrizione esauriente di tali conoscenze, in modo tale da consentire di verificare la rispondenza ai due criteri sopra descritti.

Passando ad analizzare la normativa italiana, l’art. 98 del c.p.i. dispone che “costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche”. L’art. 99 c.p.i. afferma, invece, che “salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire o utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all’art. 98”.

Il precedente di tale norma è l’art. 6 bis del R.D. 1127/39 introdotto dall’art. 14 d.lgs. n. 196/96 in attuazione della convenzione internazionale dei c.d. accordi TRIPs⁶⁶. I requisiti che le c.d. “informazioni segrete” devono avere per essere oggetto di tutela indicati dal c.p.i. erano già stati individuati dal legislatore del 1996. La differenza

ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e
iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità”.

⁶⁶ Trade-Related aspects of Intellectual Property rights - Accordo/aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (OMC/GATT) - Accordo multilaterale efficace dal 1995.

introdotta dal Codice sta nella tutela accordata: la vecchia normativa definiva, infatti, come atti di concorrenza sleale “la rivelazione a terzi o l’acquisizione o utilizzazione da parte dei terzi in modo contrario alla correttezza professionale” delle informazioni aventi i menzionati requisiti, fermo il disposto di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., per cui compie atti di concorrenza sleale chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

Il c.p.i., invece, facendo salva la disciplina della concorrenza sleale, definisce tali informazioni “oggetto di tutela” e, all’articolo successivo, vieta la rivelazione a terzi o l’acquisizione o utilizzazione di tali informazioni ed esperienze aziendali, a prescindere dalla circostanza per cui tali comportamenti avvengano in modo contrario alla correttezza professionale.

Il termine *know-how* è di origine americana ed è la contrazione dell’espressione “*the know-how to do it*”. La lingua italiana non ha coniato un’espressione altrettanto efficace e sintetica, capace di cogliere l’essenza del fenomeno e ciò non soltanto per questioni formali di linguistica, ma anche e soprattutto per le difficoltà sostanziali di inquadrare giuridicamente il fenomeno⁶⁷.

Alle difficoltà incontrate dalla dottrina si deve aggiungere la scarsità di pronunce giurisprudenziali a causa del grande riserbo tenuto nella prassi contrattuale e, dunque, con la scarsa propensione delle parti contraenti a ricorrere all’Autorità giudiziaria statale per la risoluzione delle controversie derivanti dall’applicazione di tali contratti.

La definizione giurisprudenziale più compiuta in materia è quella fornita dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale “*le conoscenze che nell’ambito della tecnica industriale sono richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia e le regole di condotta che nel campo della tecnica mercantile vengono desunte da studi ed esperienze di gestione imprenditoriale, attinenti al settore organizzativo o a quello commerciale in senso stretto, quando presentino, quale connotato essenziale, il carattere della novità e della segretezza, sono qualificabili come know-how*”⁶⁸.

⁶⁷ In dottrina, F. GALGANO, *I contratti di know-how*, in *I contratti del commercio, dell’industria e del mercato finanziario*, trattato diretto da F. GALGANO, UTET, Torino, vol. II, 1995, pp. 1121 ss.; Cfr., A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, cit., pp. 449-450.

⁶⁸ Cass. Civ., 20-01-1992, n. 653, in *Foro It.*, 1992, I, pp. 1021 ss..

Il fondamento della tutela penale del segreto industriale o *know-how* è costituito dagli artt. 621, 622 e 623 del codice penale. L'art. **621 c.p.** sanziona "chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero l'impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto deriva nocumento". Tale norma tutela, dunque, l'interesse individuale alla conservazione del segreto che è presente in atti e o documenti, siano essi pubblici o privati. Il diritto al segreto *ex art. 621 c.p.* è leso non solo nei casi in cui la conoscenza venga acquisita tramite la commissione di un reato, ma anche in tutti gli altri casi in cui essa non possa ritenersi legittima, poiché non sorretta dall'esercizio di un diritto o imposta dall'adempimento di un dovere.

L'art. **622 c.p.**, invece, è reato di danno che punisce chi riveli un segreto la cui conoscenza è data dalla propria posizione lavorativa. Il legislatore non ha specificatamente elencato le categorie professionali destinatarie della norma, limitandosi a fare riferimento a "stato o ufficio, professione o arte". In ogni caso, si ritiene vengano presi in considerazione coloro i quali esercitano la loro attività con carattere di continuità, seppur in maniera non esclusiva e/o principale. Tra la conoscenza dei fatti coperti da segreto e l'esercizio dell'attività professionale deve sussistere un nesso di seria causalità e non di mera occasionalità, fermo restando che non è necessario che la notizia destinata a rimanere segreta sia stata comunicata al professionista in via confidenziale.

Infine, ai sensi dell'art. **623 c.p.**, si ha la violazione del segreto scientifico o industriale quando si rivelano o si impiegano, a proprio o altrui profitto, notizie segrete, apprese in ragione del proprio ufficio o professione o arte, riguardanti scoperte, invenzioni scientifiche o applicazioni industriali. La condotta del reato *de quo* può realizzarsi secondo due modalità differenti: quando l'informazione è comunicata, in qualsiasi modo, al di fuori delle persone autorizzate a conoscerla e quando le notizie segrete sono utilizzati per fini personali.

La condotta è ravvisabile se ha per oggetto delle notizie segrete, ovvero non di dominio pubblico, e contenenti un *quid novi*, ovvero una qualsiasi possibilità di applicazione industriale.

Uno dei punti centrali in materia di diritto penale industriale è rappresentato proprio dal grado di tutela da apprestare al patrimonio dell'impresa in relazione alle informazioni aziendali detenute dai dipendenti ed ex dipendenti.

Sul piano giuridico, mentre l'illegittimità dello spionaggio industriale⁶⁹ e delle rivelazioni di notizie riservate da parte dei dipendenti non presenta difficoltà interpretative, più complicata appare, invece, la valutazione di casi in cui la divulgazione di notizie dipenda da persona che, avendo avuto in passato un rapporto di lavoro con l'impresa, non intrattenga più alcun tipo di rapporto negoziale con essa, e quindi non sia più tenuto ad alcuna obbligazione contrattuale e, di conseguenza, ad alcun obbligo di fedeltà.

Storicamente la dottrina ha ricompreso la tutela del segreto nei confronti dell'ex dipendente all'interno dei rapporti fra l'art. 2015 c.c. e l'art. 2125 c.c., postulando che, una volta terminato il rapporto di lavoro e quindi l'obbligo di riservatezza ad esso correlato, il dipendente ritornasse libero di sfruttare tutto il proprio bagaglio professionale. Gli obblighi di non concorrenza e di segreto posti a carico del lavoratore dipendente sono finalizzati a tutelare l'imprenditore che vuole mantenere nel proprio patrimonio aziendale tutto ciò che rende tipico e peculiare il proprio prodotto, nonché il suo modo di produrre, gestire e commercializzare ciò che garantisce all'impresa la sua capacità concorrenziale e la sua posizione sul mercato. Così, se l'imprenditore voleva tutelarsi dall'utilizzo da parte del suo ex lavoratore di notizie e/o informazioni riservate, avrebbe dovuto stipulare un patto di non concorrenza, non oltre i limiti stabiliti dall'art. 2125 c.c..

Al di là di questo l'unico strumento di tutela per l'imprenditore è la tutela penale *ex art.* 623 che sanziona la rivelazione di segreti scientifici ed industriali, aggiungendo a tutto ciò gli obblighi di correttezza *ex art.* 2598 c.c. che, però, non pongono delle restrizioni maggiori in capo all'ex dipendente rispetto alle restrizioni poste a capo di qualsiasi altro soggetto.

Tale approccio potrebbe ritenersi erroneo in quanto non considera l'aspetto economico dell'impresa. Il segreto industriale e commerciale, infatti, ha un innegabile valore

⁶⁹ Costituisce atto di concorrenza sleale anche lo spionaggio industriale e cioè la sottrazione con mezzi subdoli di segreti commerciali ed industriali che l'impresa non desidera mettere a disposizione dei terzi concorrenti - Cass. civ. n. 1413/1983, in *Giust. civ. Mass.*, 1983, fasc. 2.

aziendale e di avviamento, frutto spesso e volentieri di investimenti, anche corposi, in tecnologie, studi e ricerche, talora risultato di anni di tali attività.

Come si è detto poco fa, anche grazie alla norma comunitaria CE 31 gennaio 1996 n. 240, nello specifico all'art. 10, oggi non si dubita, infatti, più che il *know-how* (tecnico e/o commerciale) costituisca un bene giuridicamente tutelato.

E' proprio partendo da qui che si può contestare l'assunto circa la presunta mancanza in capo all'ex collaboratore di un dovere alla riservatezza in merito alle informazioni segrete delle quali è venuto a conoscenza nel corso del rapporto di lavoro.

E, in effetti, cosa sarebbe la tutela del segreto industriale se questa non fosse estesa anche, e soprattutto direi, ai soggetti che più potevano entrare in contatto con i collaboratori e/o dipendenti dell'azienda? *Mutatis mutandis*, qualche spunto in questo senso può venire dal disposto dell'art. 360 c.p., il quale dispone che, quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.

Le due teorie sono espressioni di differenti valori: da un lato il diritto al lavoro, sancito dalla Costituzione, inteso come diritto volto alla salvaguardia del diritto dei lavoratori alla valorizzazione ed allo sfruttamento, nel migliore dei modi possibili, del proprio bagaglio di conoscenze acquisite durante la vita lavorativa. Dall'altro lato si contrappone la tutela, anch'essa di natura costituzionale, di libertà dell'iniziativa economica privata, una delle cui principali espressioni è il diritto dell'imprenditore di poter adeguatamente sfruttare, in esclusiva, le conoscenze tecniche, commerciali e organizzative frutto di investimenti, sforzo organizzativo e metodologico. Il mezzo per far valere in giudizio la tutela del segreto d'impresa è, *in primis*, l'art. 623 del codice penale. In realtà questa forma di tutela, negli ultimi in venti anni, è stata usata in poco più di una decina di casi. Gran parte della dottrina e della giurisprudenza di stampo civilistico che si sono occupate del problema dei rapporti tra la tutela del segreto di impresa e obblighi dell'ex dipendente lo hanno dunque inquadrato e risolto nell'ambito della norma sulla concorrenza sleale. Non si vuole negare che la violazione dei segreti dell'altrui impresa non presenti una connessione con la disciplina dell'illecito

concorrenziale, quanto piuttosto sottolineare come, specie nel momento in cui della violazione di tale segreto sia l'ex dipendente che offre notizie ed informazioni considerate riservate apprese nel corso del precedente rapporto di lavoro, la possibilità di identificare con certezza questo tipo di comportamento come illegittimo, consente poi di estendere tale carattere di illegittimità al concorrente che approfitti di tale rivelazione. La qualifica di illiceità di tale comportamento assume quindi una valenza importantissima per la definizione della tutela e l'art. 623 c.p. sembra essere uno strumento assai appagante per lo scopo. Dal punto di vista poi dei soggetti destinatari della norma penale, la tutela appare abbastanza ampia e atta a ricomprendere non solo coloro che abbiano avuto conoscenza di notizie segrete in ragione del loro stato, arte o ufficio, ma anche a motivo dello loro professione. Ed è chiaro che in quest'ultima categoria rientrano tipicamente i lavoratori subordinati, ma anche gli agenti e genericamente i liberi professionisti. L'obbligo di correttezza *ex art. 623 c.p.* a carico dell'ex dipendente è una accentuazione dei doveri di lealtà e probità verso l'impresa di provenienza, fondato sul presupposto della maggior pericolosità della concorrenza dell'ex, per la tutela del patrimonio dell'impresa, riconducibile nell'alveo della concorrenza sleale⁷⁰.

⁷⁰ Si segnala inoltre che, proprio a proposito della effettività della tutela penale del segreto industriale, la fattispecie dell'art. 623 c.p. può essere estensibile a titolo di concorso nel reato al concorrente commerciale e/o industriale che istighi o determini a rivelare le informazioni coperte da segreto i lavoratori dell'impresa concorrente.

1.5. La tutela penale del diritto d'autore.

Un piano di tutela, a carattere anche penale, confinante con la materia dei marchi o segni distintivi è quello che mira a garantire dalle lesioni al diritto d'autore, normativamente definito nella c.d. legge sul diritto d'autore (legge n. 633/1941, da ultimo innovata dalla legge n. 248 del 18 agosto 2000, e di seguito indicata anche come L.A.). Per quanto concerne i rapporti tra norme a tutela del segno e norme a tutela del diritto d'autore, è utile precisare che il titolo o il nome dell'opera dell'ingegno rimane cosa diversa dal contenuto dell'opera stessa⁷¹.

Come la dottrina⁷² ha giustamente osservato “nessun discorso può essere fatto in relazione all'evoluzione della tutela penale del diritto d'autore senza prima aver esattamente individuato il bene giuridico tutelato dalle fattispecie incriminatrici contemplate dalla legge n. 633 del 1941”. A tal fine, si rende in primo luogo necessario stabilire se, quando si tratta di diritto d'autore, ci si riferisca ad un fenomeno unitario o, al contrario, ad un contenitore all'interno del quale trovano collocazione i diversi interessi tutelati dalla legge sul diritto d'autore. In altri termini, prima ancora di cercare di scoprire quale sia il bene giuridico tutelato dalle fattispecie delittuose contenute all'interno della legge sul diritto d'autore, non si può prescindere dal trovare una risposta ad una domanda semplice solo in apparenza: *che cos'è il diritto d'autore?*

Tale diritto, storicamente inteso come diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera spettante a qualsiasi autore di un'opera avente i requisiti di legge, venne a svilupparsi grazie all'invenzione della stampa solo nella tarda metà del XV secolo a Venezia, sotto la forma di privilegio (di stampa), concesso dapprima agli editori e agli stampatori e, successivamente, in considerazione del lavoro creativo, dello studio e della fatica che comporta la genesi di un'opera, anche all'autore, al quale venne, infatti, riconosciuta la facoltà di prestare il consenso per la pubblicazione della propria opera.

Il sistema dei privilegi, debitamente ampliato, perdurò fino al XVIII secolo, quando si giunse all'emanazione di leggi più organiche. La più antica è lo Statuto della Regina Anna del 1709, che introdusse in Inghilterra il *copyright* (diritto alla copia), seguita

⁷¹ Così A. ROSSI VANNINI, *Diritto penale industriale*, in A. DI AMATO (a cura di), *Trattato di diritto penale dell'impresa*, Cedam, Padova, 1993, p. 105.

⁷² D. TERRACINA, *La tutela penale del diritto d'autore e dei diritti connessi*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 77.

dalla legge federale degli Stati Uniti del 1790 e dalle leggi francesi rivoluzionarie del 1791 e del 1793, in cui si riconobbe finalmente l'esistenza di una proprietà letteraria e artistica.

La prima vera legge italiana risale al 1865 e, tradotta nel testo unico 19 novembre 1882, rimase in vigore fino al 1925.

Questa legge conserva l'impronta primitiva, facendo della sanzione penale lo strumento primario della tutela del diritto d'autore, mentre il quadro normativo cambia notevolmente nella legge 7 novembre 1925, n. 1950, ove la tutela penale passa in seconda linea.

Infine, la legge 22 aprile 1941 n. 633 e relativo regolamento del 18 giugno 1942 n. 1369, ha regolamentato più estesamente ed efficacemente la materia e, con alcune successive modifiche e integrazioni, è tuttora in vigore. Le ipotesi ivi contenute sono state poi ampliate dai decreti legislativi n. 518 del 29 dicembre 1992, n. 685 del 16 novembre 1994, n. 204 del 15 marzo 1996 e n. 169 del 6 maggio 1999, che hanno modificato gli articoli esistenti e introdotto nella legge gli articoli 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater*.

Come si accennava poc'anzi, l'impianto normativo ha di recente subito un'importante modifica ad opera della legge n. 248 del 18 luglio 2000, che ha inasprito le sanzioni, ha introdotto gli articoli 171-*quinquies*, 171-*sexies*, 171-*septies*, 171-*octies*, 171-*nonies* e 174-*bis* e 174-*ter* e, infine, ha previsto l'applicazione di sanzioni amministrative e accessorie in aggiunta alle sanzioni penali. Da ultimo le disposizioni in tema di diritto d'autore hanno subito parziali modifiche in seguito alla recente approvazione della legge 21 maggio 2004, n. 128, di conversione del d.l. 22 marzo 2004 n. 72, meglio noto come Decreto Urbani.

Disposizioni sul diritto d'autore si trovano, inoltre, anche nel nostro Codice Civile del 1942 agli articoli 2575-2583.

E' importante premettere la considerazione avanzata da autorevole dottrina per cui le norme penali a tutela del diritto d'autore hanno dimostrato, nel corso degli anni, una scarsa vitalità nella pratica giudiziaria⁷³; infatti, poiché l'ambito della tutela penale coincide in larga misura, nell'ordinamento italiano, con quello della tutela civile, in

⁷³ C. PEDRAZZI, *Aspetti penalistici del diritto d'autore in Italia* (1969), in *Diritto penale*, cit., p. 395.

seguito all'affinarsi e allo stesso moltiplicarsi dei rimedi di tipo civilistico, preventivi e riparatori, la tutela penale è ormai ridotta a una funzione di rinforzo.

Nel corso della sua evoluzione storica al diritto esclusivo di riproduzione (*copyright*) viene ad affiancarsi il diritto esclusivo di comunicare l'opera al pubblico mediante la rappresentazione e l'esecuzione e poi mediante la diffusione a distanza. Tale processo di estensione dell'oggetto e di arricchimento del contenuto della protezione è proseguito fino ai giorni nostri per poi accelerare esponenzialmente negli ultimi anni, quando la tecnologia digitale ha reso possibile la creazione di nuovi tipi di "opere" e ha reso possibili modalità di diffusione e sfruttamento economico delle opere prima inimmaginabili.

Il diritto d'autore si presenta oggi come un istituto destinato a proteggere opere talmente eterogenee che non solo risulta veramente difficoltoso fornire una definizione di *opera dell'ingegno* capace di abbracciare tutte le creazioni cui la tutela viene applicata, ma anche, come si è già detto, costruire in modo unitario il contenuto del diritto d'autore. Sembrerebbe quindi ragionevole parlare non di un diritto d'autore, ma di più diritti d'autore. La dottrina⁷⁴ ritiene, tuttavia, che sia ancora possibile individuare dei caratteri e dei requisiti di proteggibilità comuni a tutte le opere oggetto della protezione *de qua* e che, per quanto concerne il contenuto del diritto, si debba distinguere la protezione di carattere generale applicabile a tutte le opere da quella speciale prevista esclusivamente per determinate nuove opere.

Sempre per citare la dottrina⁷⁵ il primo passo da compiere per comprendere effettivamente entro quali limiti si dovrà svolgere l'indagine non può che prendere le mosse dal fatto che tanto il codice civile quanto la legge sul diritto d'autore riconoscono al creatore dell'opera dell'ingegno due diverse facoltà, una morale e una patrimoniale, sull'opera creata. L'interesse di natura economica allo sfruttamento patrimoniale del bene da parte dell'autore dello stesso nasce in un secondo momento rispetto alla creazione e richiede un ulteriore atto di volontà o di disposizione, ovvero il trasferimento del bene o del suo semplice godimento nella sfera della disponibilità altrui. Ciò che interessa in questa sede è comprendere a quale di questi due diversi aspetti del diritto d'autore faccia riferimento lo strumento della repressione penale.

⁷⁴ Tra gli altri P. AUTIERI, *Diritto d'autore*, in *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., p. 482.

⁷⁵ D. TERRACINA, *La tutela penale del diritto d'autore e dei diritti connessi*, cit., p. 82.

A questo proposito, già quaranta anni fa la dottrina sottolineava come “l’elemento e il valore patrimoniale dell’opera dell’ingegno è stato preminentemente messo in luce dal diritto positivo, mentre l’elemento personale, radicato nel diritto naturale, è passato in secondo piano”⁷⁶. Il diritto di pubblicazione è il primo tra i diritti morali dell’autore e definito nella relazione alla legge n. 633 del 1941 quale vero e proprio diritto della personalità e il diritto morale d’autore nel suo significato più ampio trova accoglimento addirittura nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dove, all’art. 27, viene previsto il diritto di ognuno a proteggere gli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Per quanto concerne la definizione di diritto morale d’autore, esso si concretizza in una serie di facoltà:

- a) il diritto alla paternità dell’opera creata, previsto dall’art. 2577 c. 2 c.c. e consistente nel diritto di rivendicare la paternità dell’opera anche nel caso in cui siano stati ceduti i diritti patrimoniali della stessa;
- b) il diritto all’integrità dell’opera, per il quale l’autore ha diritto ad essere giudicato dal pubblico per l’opera così come egli l’ha concepita. La tutela del diritto morale all’integrità dell’opera riguarda solo quelle modifiche che comportano un concreto pregiudizio per la personalità dell’autore;
- c) diritto di ritirare l’opera dal commercio (il c.d. diritto di pentimento). L’art. 2582 del codice civile e gli artt. 142 e 143 della legge sul diritto d’autore prevedono che l’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio e l’obbligo di corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera stessa;
- d) il diritto d’inedito, quale articolazione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 della Costituzione.

Il diritto d’autore comprende inoltre, come si è già accennato poco fa, una serie di facoltà di carattere patrimoniale che si aggiungono a quelle di carattere personale di cui si è parlato in rapporto all’opera dell’ingegno. Queste facoltà sono denominate dalla L.A. “diritti esclusivi di utilizzazione economica”. Ciò significa che l’autore può utilizzare l’opera e le sue singole parti in ogni sua forma e modo, con qualsiasi mezzo l’opera venga comunicata al pubblico, escludendo ogni altro dall’utilizzazione stessa, in forma

⁷⁶ O. ALGARDI, *Il plagio letterario e il carattere creativo dell’opera*, Giuffrè, Milano, 1966, pp. 223 ss.

diretta o indiretta, in particolare dal godimento dei benefici economici derivanti dal suo sfruttamento.

Il codice civile dedica ai diritti di utilizzazione economica il comma primo dell'art. 2577, che ne determina il contenuto, nonché l'art. 2581 relativo alle modalità di trasferimento del diritto stesso. Tuttavia, il nucleo più rilevante di norme è contenuto nella legge 633 del 22 aprile 1941, che dedica al diritto di utilizzazione economica la sezione prima del capo terzo e più precisamente gli artt. dal 12 al 19 compresi, relativi alla tutela della utilizzazione economica dell'opera.

L'elencazione (diritto di riprodurre l'opera, di trascriverla, di eseguirla, di rappresentarla e recitarla in pubblico, di diffonderla, di distribuirla, di tradurla, di elaborarla e di noleggiarla) presente nei citati articoli non è però da ritenersi tassativa; in particolare, al primo comma dell'art. 12 si riconosce all'autore il c.d. diritto di pubblicazione attraverso il quale l'opera esce dalla sua sfera privata e viene portata alla conoscenza del pubblico costituendo, dunque, una sorta di presupposto per l'esercizio di tutti gli altri diritti di carattere economico⁷⁷. Come è stato giustamente osservato in dottrina⁷⁸, mentre, infatti, l'interesse alla tutela nasce nello stesso momento in cui l'opera viene creata, è solo attraverso la pubblicazione che l'interesse economico si attualizza.

Tutto ciò premesso, è però necessario precisare che le fattispecie di reato contenute nella seconda sezione del Titolo III e Capo III della L.A. (artt. 171-174 *quinquies*) non sono poste esclusivamente a tutela dei diritti degli autori, ma anche di tutti quei diritti definiti dal Titolo II della L.A. come *connessi* all'esercizio del diritto d'autore (sono anzi, proprio questi ultimi a beneficiare di un elevato livello di protezione). I diritti connessi⁷⁹ al diritto d'autore sono quei diritti che la legge riconosce non all'autore di un'opera, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini⁸⁰ e, tra i più importanti, vanno segnalati quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, quelli dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive e quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive.

⁷⁷ G. GALTIERI, *Protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 1980, pp. 58 ss.

⁷⁸ O. ALGARDI, *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, cit., p. 53.

⁷⁹ http://www.siae.it/faq_siae.asp

⁸⁰ Si veda al riguardo il Titolo II della legge speciale 633/1941.

Altri diritti connessi, con forme di tutela più debole rispetto al diritto d'autore, sono poi riconosciuti agli autori (o agli editori) in relazione a creazioni che non costituiscono vere e proprie "opere dell'ingegno": è il caso dei diritti sulle fotografie, sui bozzetti di scene teatrali, sul titolo e/o la rubrica dell'opera, sulle edizioni critiche di opere di dominio pubblico, sugli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela del diritto d'autore ecc..

Quanto osservato sinora conferma quanto sia difficile riconoscere natura unitaria al diritto d'autore e, di conseguenza, come è stato correttamente osservato dalla dottrina⁸¹, si rende necessario domandarsi se tutti questi diversi aspetti possano essere ricondotti sotto un unico bene giuridico di categoria e, in caso affermativo, di che bene si tratti.

Come noto, il bene giuridico, o oggetto giuridico-penale⁸², è quel bene o interesse, individuale o collettivo, tutelato dalla norma incriminatrice e tale concetto rappresenta il supporto stesso del principio di offensività.

Per poter assolvere alla sua funzione critico-garantista il bene giuridico richiede il concorso di due presupposti: a) la sua preesistenza ontologica alla norma; b) il suo essere vincolante per il legislatore. In un'ottica costituzionalmente orientata, preesistenti e vincolanti sono i beni quanto meno non incompatibili con la Costituzione, ai quali va, pertanto, circoscritta l'oggettività giuridica dei reati: il ricorso alla pena trova dunque giustificazione solo se diretto a tutelare beni socialmente apprezzabili dotati di rilevanza costituzionale.

Ciò premesso, un primo dato tutt'altro che trascurabile per l'individuazione del bene giuridico tutelato dalle fattispecie di reato oggetto della presente indagine emerge dal fatto che nella L.A. non viene accordata alcuna tutela al diritto morale d'autore, se non a livello di circostanza aggravante di fattispecie già perfette e lesive del solo diritto patrimoniale. Se a ciò si aggiunge che la tutela penale del diritto d'autore riguarda anche i c.d. diritti connessi di natura strettamente economica, risulta ovvio concludere che le fattispecie di reato contenute nella L.A. (sanzionando esclusivamente la violazione dei diritti di cui agli artt. 12 ss. e degli artt. 72 ss.) siano poste a tutela di interessi di natura patrimoniale ricollegati allo sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno.

⁸¹ D. TERRACINA, *La tutela penale del diritto d'autore e dei diritti connessi*, cit., pp. 89 ss..

⁸² F. MANTOVANI, *Diritto Penale*, cit., p. 204.

Ora, come è stato precisato da autorevole dottrina⁸³, l'oggettività giuridica dei reati contro il patrimonio costituisce la tutela del "complesso dei diritti e dei rapporti di contenuto patrimoniale che fanno capo a una persona" e tali reati possono suddividersi in due grandi categorie: i reati patrimoniali in senso lato, nei quali l'oggetto di tutela è costituito dal potere di signoria sulla cosa del soggetto passivo e i reati patrimoniali in senso stretto, aventi ad oggetto la tutela del patrimonio nella sua accezione materiale quale entità economica complessiva, dove la fattispecie incriminatrice prevede, quale elemento costitutivo, anche l'altrui danno patrimoniale. I delitti contenuti nella L.A. paiono ascrivibili a questa seconda categoria, dal momento che sono posti a tutela, più che del rapporto *fisico* esistente tra l'autore e la sua creazione, a tutela del diritto di potere sfruttare economicamente quest'ultima in modo esclusivo.

Dopo queste premesse di carattere generale, si rende ora necessario analizzare più da vicino le norme di cui alla L.A. e, in particolare, come queste sono state modificate dalla legge 248/2000 che, incidendo sulla normativa originaria, ha dettato le nuove norme a tutela del diritto d'autore.

Con l'approvazione della citata legge n. 248 del 2000 il Parlamento ha finalmente portato a termine la riforma della normativa sul diritto d'autore, disciplinata sino ad allora dalla ormai obsoleta L.A.. Tale intervento legislativo riorganizzativo della materia era da tempo auspicato sia dagli interessati allo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno, preoccupati dalla necessità di contrastare con armi più adeguate le minacce portate al diritto d'autore e ai diritti connessi dall'avvento delle nuove tecnologie, sia da coloro che, sostenendo, invece, la necessità di diffondere la cultura in modo più democratico, auspicavano una riforma del diritto d'autore che tenesse nella dovuta considerazione anche i valori espressi dalla Costituzione. Con l'espansione del tutto incontrollata del fenomeno della pirateria intellettuale la struttura messa a punto con la legge n. 633/41 inizia, infatti, a mostrare la propria inadeguatezza. Non è casuale se la pirateria intellettuale è stata addirittura indicata come una delle maggiori piaghe che affliggono l'economia degli Stati membri dell'UE con effetti devastanti sulla produzione artistica dell'Europa intera. La "pirateria" intellettuale è un crimine in costante evoluzione, sia per quanto attiene le tecnologie impiegate e i supporti

⁸³ FIANDACA, MUSCO, *Diritto Penale, Parte Speciale*, Vol. II, Tomo II, *I delitti contro il patrimonio*, IV ed., Zanichelli, Bologna, 2005, pp. 3 ss.

veicolanti le opere tutelate dal diritto d'autore, sia per i *modi operandi* adottati dalle organizzazioni criminali, che sono alla costante ricerca di nuove e più sicure forme di distribuzione e commercializzazione.

Oltre al settore delle opere cinematografiche e musicali, la "pirateria" sta sempre più interessando il mercato dei *software* e dei "video-games" nonché quello delle trasmissioni televisive ad accesso condizionato, in relazione al quale si è diffuso - con una recente tendenza verso il basso, dovuta alla nuova tecnologia adottata dalle società di gestione del prodotto televisivo - il fenomeno illecito dell'abusiva riproduzione dei codici di decodifica dei segnali criptati. La commercializzazione di videogiochi illecitamente duplicati, oltre ad utilizzare i tradizionali canali di distribuzione del materiale "pirata" (mercati, venditori abusivi, laboratori di duplicazione illecita), avviene sempre con maggiore frequenza per il tramite della rete *Internet*.

I fattori che hanno favorito l'espansione dell'industria della "pirateria" intellettuale sono i medesimi già esaminati a proposito della contraffazione, ai quali si aggiunge proprio la diffusione delle reti telematiche; la nascita e la capillare diffusione di *Internet*, che hanno definitivamente aperto nuovi canali di distribuzione per i prodotti "pirata", sia per uso personale che con fini di lucro. La rete delle reti ha consentito anche una diversa metodologia operativa delle organizzazioni criminali, dedite alla riproduzione illecita di opere coperte dal diritto di autore; in particolare, le grosse centrali di riproduzione, più agevolmente individuabili sul territorio, sono sostituite da una serie di piccoli laboratori "domestici", spesso assai lontani tra loro, collegati in rete e comunicanti per mezzo di segnali criptati; ciò rende inevitabilmente più laboriose le attività investigative nel settore.

In questo panorama, particolare importanza riveste l'art. 171-bis, che riguarda il *software*. Il legislatore nazionale, sulla falsariga delle indicazioni comunitarie, ha tutelato il *software* come opera letteraria anziché come invenzione industriale: la creazione di programmi per elaboratori richiede l'investimento di notevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre la loro riproduzione ha un costo relativamente basso. Il programma per elaboratore, bene tutelato dalla L.A., comprende sia la forma sorgente (cioè la sua espressione letteraria intelligibile dall'uomo) sia la forma codice oggetto (cioè la versione elettronica destinata all'elaboratore). L'art. 171-bis punisce con la pena congiunta della reclusione e della multa una serie di condotte abusive

alternative (duplicazione, riproduzione, commercializzazione etc.) relative a programmi per elaboratore (o banche dati). Anche il fatto che “concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori” è oggetto di repressione penale e la citata formulazione, sebbene criticabile sotto il profilo della chiarezza e della tassatività, è in ogni caso importante in quanto rileva la presenza di nuove fenomenologie di criminalità informatica e volta a punire i traffici relativi a *cracks* (programmi protettori) a *key-generators* (applicazioni in grado di generare codici per lo sblocco di *software* protetti), a chiavi *hardware* (realizzate per sostituire quelle originali), e simili. Rispetto alla precedente versione, anche la L. 248/2000 richiede per la configurazione del reato di cui all'art. 171-*bis* il dolo specifico, ma ne viene data una nuova formulazione. Infatti, mentre in precedenza era richiesto il fine di lucro e, nel caso di detenzione, lo scopo commerciale, ora, in relazione ai programmi per elaboratore, è richiesto soltanto il fine di trarne profitto, e lo scopo commerciale o imprenditoriale per l'ipotesi della detenzione. L'allargamento allo scopo imprenditoriale sembra da intendersi come volontà del legislatore di punire la detenzione abusiva del programma non solo al fine di farne commercio a terzi, ma anche allo scopo di utilizzarlo in rete per la propria azienda. Ne risulta che, sia per la condotta di detenzione (attesa appunto l'estensione del dolo allo scopo industriale), sia per altre condotte di duplicazione, riproduzione etc. (posto che il fine di profitto è più ampio di quello di lucro), la nuova formulazione della norma produce un allargamento dell'area della rilevanza penale. Circa la reale portata della differenza, non solo letterale, tra lucro e profitto, si evidenzia che profitto è il vantaggio anche morale, non necessariamente patrimoniale. Perciò, alla luce delle modificazioni introdotte dalla legge 248/2000, non possono sussistere dubbi sulla rilevanza penale della duplicazione e dell'utilizzo di *software* senza licenza d'uso regolarmente acquistata: il risparmio di spesa che ne deriva se non è lucro (come generalmente si riteneva) è sicuramente profitto. La nuova disciplina dell'illecito in tema di diritto d'autore non ha però apportato unicamente un giro di vite in senso repressivo ma ha anche definito alcuni istituti premiali per quello che è stato definito il “pentitismo elettronico”⁸⁴. L'art. 171-*nonies* riconosce, infatti, un ravvedimento operoso nella condotta di chi, prima della formale contestazione della

⁸⁴ L'espressione si deve ad A. MONTI, *Come cambia il diritto d'autore in Italia e in Europa*, in *PC Professionale*, n. 98, 1999.

violazione da parte dell'autorità giudiziaria: a) la denuncia spontaneamente; b) consente l'identificazione dei promotori o degli organizzatori dell'attività illecita, o di altri duplicatori o distributori fornendo tutte le informazioni in suo possesso; c) consente il sequestro di notevoli quantità di supporti o di oggetti serviti o destinati alla commissione dei reati. A chi pone in essere tali attività collaborative è accordata una sostanziosa diminuzione della pena principale (da un terzo alla metà) e la non irrogazione di pene accessorie. Altra rilevante novità introdotta attiene al c.d. contrassegno Siae⁸⁵. Tale contrassegno, comparando sugli esemplari di numerosi tipologie di opere, ha la funzione di attestare la legittimità della loro provenienza ed è uno strumento di lotta contro la contraffazione. Invero, al fine di potenziare la sua efficacia deterrente contro la pirateria intellettuale, la mancanza del contrassegno Siae è penalmente sanzionata *ex art.* 171-*ter* della L.A., inizialmente introdotto dal d.lgs. 685/94, che ha riorganizzato il sistema sanzionatorio del diritto d'autore proprio allo scopo di contrastare la contraffazione, e poi riformulato dalla legge n. 248/2000 e dalla recente legge n. 128/2004. In particolare, con la L. 248/2000, che inserisce nel testo base l'art. 181-*bis*, il contrassegno della Siae (il c.d. bollino) assume un'importanza decisiva per la tutela penale delle opere informatiche oltre che delle opere audiovisive, tanto da diventare un vero e proprio criterio discriminante tra il lecito e l'illecito. A tal proposito si parla addirittura di presunzione di legittimità della commercializzazione e distribuzione di opere contrassegnate dalla Siae. La legge introduce infatti per la prima volta un'apposita norma (art. 181-*bis*) che disciplina il contrassegno come strumento della funzione fondamentale attribuita alla Siae per la protezione dei diritti d'autore. Il primo comma dell'art. 181-*bis* attribuisce alla Siae il compito di apporre un

⁸⁵ Il bollino Siae è un contrassegno, normalmente riportato su un'etichetta autoadesiva, che deve essere apposto sugli esemplari dell'opera a norma dell'art. 123 L.A., per come modificata; all'apposizione provvedono le associazioni sindacali interessate per il tramite della Società Italiana degli Autori ed Editori, previo il pagamento di una tassa e "salvo che l'autore non vi provveda direttamente contrassegnando ciascun esemplare con la propria firma autografa. In tal caso, l'autore, direttamente o per mezzo dell'editore, deve darne comunicazione alla propria associazione sindacale di categoria, prima della messa in circolazione dell'opera". Sul contrassegno vengono indicati: l'autore, il titolo dell'opera, il produttore, il tipo di supporto, il tipo di sfruttamento consentito e un numero progressivo, che consente di verificare la quantità complessiva di esemplari prodotti. L'apposizione del bollino è obbligatoria, ai sensi della legge 27 marzo 1987, n. 121, su tutte le videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento e inoltre, pur non esistendo un obbligo penalmente rilevante per l'apposizione del bollino sui libri, esso viene ormai normalmente apposto anche sugli stessi e sopperisce all'esigenza di permettere all'autore di controllare il numero di copie pubblicate dall'editore, nel rispetto degli accordi contrattuali intervenuti con lo stesso.

contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali (per i quali in precedenza il contrassegno era solo facoltativo), oltre che su ogni supporto che reca la fissazione di opere letterarie, musicali, artistiche o cinematografiche destinate al commercio o all'uso lucrativo; al comma secondo precisa, inoltre, che il contrassegno viene apposto sul supporto ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte di chi richiede la vidimazione di aver assolto gli obblighi relativi ai diritti d'autore e a quelli connessi (ovviamente la Siae si riserva la facoltà di verificare, anche successivamente, l'esistenza di tutti i requisiti rilevanti per la vidimazione); il terzo comma prevede infine la possibilità che il contrassegno sia sostituito da un'apposita dichiarazione identificativa rilasciata preventivamente dal produttore alla Siae, limitatamente ai supporti contenenti programmi per elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive realizzate originariamente per altri supporti. Le indicazioni per l'attuazione concreta di tale disposizione sono contenute nel regolamento emanato con d.p.c.m. n. 338/2001. Tale provvedimento, interpretando la norma di cui all'art. 181-*bis*, individua tre tipologie di supporto: la prima è costituita dai supporti che devono essere vidimati obbligatoriamente con l'apposizione del contrassegno; la seconda categoria comprende quei supporti per i quali tale vidimazione –su richiesta dell'interessato- può avvenire tramite dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno (si ricordi che tale dichiarazione è ammessa solo per il *software* e non per le opere multimediali); l'ultima ipotesi è infine quella relativa a quei supporti che sono esenti da qualsivoglia vidimazione, sia attraverso contrassegno sia attraverso dichiarazione sostitutiva. Il regolamento di attuazione, tra gli altri, colloca in quest'ultima tipologia: a) programmi distribuiti accessoriamente (rispetto all'*hardware*) con licenze d'uso multiple, secondo accordi preventivi con la Siae; b) programmi distribuiti gratuitamente dal produttore in versione parziale e a scopo dimostrativo. In questo caso manca evidentemente quel fine di lucro richiesto dal comma 1 dell'art. 181-*bis* per rendere obbligatoria la vidimazione. A tale riguardo, la complessa varietà delle forme correnti di distribuzione e promozione porrà indubbiamente notevoli problemi applicativi. Per esempio, non sono infrequenti versioni dimostrative (*demo*) che non si differenziano dalle versioni commerciali (*full*) se non per la presenza di avvisi di disturbo (*nag*) o per una fruibilità limitata nel tempo (*demo* a tempo). Si tratta dei c.d.

shareware, che comprendono i *software* utilizzabili solo entro un tempo limitato, quelli utilizzabili solo parzialmente, e i *nagware*, utilizzabili in forma disturbata; c) programmi distribuiti mediante scaricamento diretto (*download*) sul *personal computer* dell'utente attraverso *server* o siti *Internet*, a meno che non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dalla memoria di massa dello stesso *personal computer* (salva la copia privata). Al riguardo sembra logica un'interpretazione estensiva che includa anche quei programmi scaricati da reti o connessioni diverse da *Internet*; d) programmi distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far funzionare o gestire periferiche specifiche o interfacce (*driver*), o per l'aggiornamento del sistema o per la risoluzione di conflitti *software* e *hardware* (c.d. *patches*), se derivanti da *software* già installato; e) programmi destinati ad interagire strettamente con l'*hardware* nel quale sono incorporati (c.d. *firmware*) se destinati al funzionamento di apparati di telecomunicazione, sistemi GPRS, apparati audio/video, apparati radiomobili cellulari: tutti apparati che non rientrano nella nozione di elaboratori elettronici. In tutti questi casi il regolamento ha ritenuto che manchi il fine di lucro nella distribuzione del programma, o direttamente, o indirettamente per effetto della incorporazione funzionale del *software* in apparati che non rientrano nella nozione di elaboratore. Concludendo, appare evidente la volontà di combattere sempre più energicamente particolari fenomeni di violazione della normativa sul diritto d'autore quali appunto quelli commessi con l'ausilio delle nuove tecnologie. A tal proposito si ricorda che sono state introdotte, sempre dalla novella del 2000, misure amministrative pecuniarie: il nuovo art. 174-bis dispone, infatti, che: "ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione (...). Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (...). La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto. Si può, pertanto, parlare di un sistema repressivo di doppio binario, amministrativo-penale (vedi *infra*, 1.8).

In attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria del 2004, il governo, nel Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, ha infine adottato la Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (vedi *infra*, 2.3). In particolare, con

apposito decreto legislativo, ha recepito una direttiva che traspone, a livello comunitario, le norme processuali contenute nell'accordo TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), stipulato nel 1994 alla conclusione dell'*Uruguay Round*, riguardante, oltre al diritto d'autore, marchi, indicazioni geografiche, disegni industriali, protezioni di informazioni segrete e già ratificato dall'Italia con la legge n. 747 del 1994⁸⁶. In pratica, in sede di recepimento della direttiva, è stata data attuazione soltanto a quelle disposizioni che non fossero già ricomprese nell'accordo internazionale del 1994. Il provvedimento si compone di 21 articoli che intervengono a modificare la legge 633 del 1941 sulla protezione del diritto d'autore e il decreto legislativo 30 del 2005, relativo al c.p.i..

Tale recepimento ha l'obiettivo di far rispettare il diritto di proprietà intellettuale partendo dal presupposto che la contraffazione e la pirateria costituiscono un fenomeno di dimensione internazionale in costante crescita. A tal fine viene delineato un sistema sanzionatorio innovativo, pensato come deterrente proprio per arginare il fenomeno, vengono previste apposite norme di carattere processuale, relative ai mezzi istruttori esperibili (con la conseguente previsione di nuovi e più pregnanti poteri del giudice) e alle le misure cautelari adottabili, nonché previsioni più specifiche per quanto attiene al risarcimento del danno.

Di particolare importanza la disciplina del *c.d. diritto all'informazione* che costituisce un elemento di novità nel nostro ordinamento giuridico e si sostanzia nella possibilità di chiedere, nel corso del giudizio di contraffazione, informazioni a soggetti terzi su circostanze che non riguardano direttamente l'oggetto della causa, ma notizie sull'origine dei prodotti e sulle reti di distribuzione delle merci. Lo scopo è quello di far acquisire al titolare dei diritti determinate informazioni sull'effettiva portata dei fenomeni contraffattivi, in modo da consentire un'adeguata azione di tutela. Di importanza strategica è, altresì, la previsione con cui vengono coniugate le violazioni commesse su scala commerciale con quelle qualificate come atti di pirateria, ai fini di un trattamento più rigoroso.

⁸⁶ Gli accordi TRIPs Trade-related aspects of intellectual property, relativi alla proprietà intellettuale a livello internazionale sono stati recepiti dall'Italia con la Legge 20 dicembre 1994, n. 747, la quale prevede la immediata esecutività dei trattati attraverso un "meccanismo giuridico automatico" definito in dottrina come "self-executing".

Accanto alle norme che accompagnano con la sanzione penale l'obbligo del bollino Siae, la legge sul diritto d'autore prevede altre fattispecie, rivolte a punire direttamente la lesione di questo. Gli artt. dal 171 al 171-*octies* L.A. descrivono tali fattispecie: le principali risultano individuate dall'art. 171, che punisce l'indebito sfruttamento economico e morale dell'opera altrui, dall'art. 171-*bis*, che sanziona l'abusiva duplicazione di programmi per elaboratore o banche dati, e dall'art. 171-*ter*, che punisce l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione di opere cinematografiche, musicali o audiovisive (c.d. pirateria musicale, cinematografica o audiovisiva; come si è già detto, l'attuale assetto della tutela del diritto d'autore contro tali tipi di pirateria è il risultato della recente integrazione ad opera della legge 21 maggio 2004, n. 128, di conversione del Decreto Urbani, e la più importante modifica apportata è individuabile nella finalità che sorregge e accomuna le diverse condotte richiamate nel primo comma dell'art. 171-*ter*, ora indicata quale quella di mero *profitto*, in luogo del fine di *lucro* prima.

Alcuni tra i primi commentatori della nuova normativa hanno sostenuto che la sostituzione della locuzione "a fini di lucro" con "per trarne profitto", operata da questa legge, avrebbe introdotto nella legge 22 aprile 1941, n. 633 (sul diritto d'autore) la possibilità di incorrere in sanzioni penali anche per chi, a causa di precedenti interpretazioni della Corte di Cassazione su questa locuzione, fa esclusivamente un uso personale di opere protette dal diritto d'autore ottenute attraverso questa pratica. Dal fine di "lucro" a quello di "profitto", il salto è, infatti, significativo e i due termini non sono certo sinonimi. Il concetto di profitto è, infatti, comprensivo del lucro, ed è collegato al conseguimento di un'utilità patrimoniale o non patrimoniale (comprensiva del risparmio), e ingiusta, ovvero non garantita dall'ordinamento. Pertanto, lo scambio di opere protette come avviene tecnicamente nella maggior parte dei sistemi di *file-sharing* sarebbe ricaduto nelle sanzioni penali, poiché i sistemi di condivisione di file (*file-sharing*) più diffusi utilizzano reti *peer to peer* (P2P, "da pari a pari") nelle quali ciascun nodo (utente) è sia *client* (*downloader*, e quindi scarica) che *server* (*uploader*, e quindi condivide), ossia i file scaricati sono automaticamente condivisi, anche durante la fase di scaricamento. Questa prima teoria interpretativa non teneva tuttavia conto del requisito di uso non personale ai fini dell'irrogazione della sanzione penale, come previsto dall'art. 171-*ter*, in materia di *download*, né considerava la mutua esclusività

della finalità dell'uso non personale e del dolo eventuale (la forma di colpevolezza verosimilmente prospettabile in caso di condivisione automatica). In effetti, non risultano ad oggi condanne di utenti finali emesse in base alla legge di conversione così come approvata il 18 maggio 2004.

1.6. Sanzioni penali e amministrative per l'acquirente di prodotti contraffatti: ricettazione, incauto acquisto e decreto n. 35/05.

Di fronte alle macro dimensioni assunte dalla contraffazione, la giurisprudenza, nell'intento di rafforzare in particolar modo la tutela penale dei marchi utilizza ormai da alcuni anni, accanto alle fattispecie incriminatrici concepite per la tutela della fede pubblica, anche fattispecie incriminatrici concepite per la tutela della proprietà tradizionalmente intesa. In particolare, si allude all'utilizzo, in chiave di rafforzamento della tutela penale della fede pubblica e dei diritti di privativa industriale, delle disposizioni e sanzioni, di carattere penale e amministrativo, che la nostra legislazione prevede nei confronti degli acquirenti di merce non originale. Il codice penale si occupa di punire tale comportamento attraverso due fattispecie di reato quali la ricettazione, p. e p. dall'art. 648 c.p., e l'incauto acquisto, di cui all'art. 712 c.p.. In particolare, l'art. 648 c.p. prevede la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da Euro 516,00 a Euro 10.329 per chi, fuori dai casi di concorso nel reato, *“al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”*.

Il legislatore sancisce una pena minore nel caso in cui il fatto sia di particolare tenuità. Si tratta di una norma che prevede una sanzione molto grave e che, rispetto alla dimensione del fenomeno, ha avuto una scarsa applicazione nei confronti degli acquirenti di prodotti non originali. Va tuttavia precisato che, dal punto di vista strettamente giuridico, essa potrebbe senz'altro trovare applicazione in quanto la *“cosa proveniente dal delitto”* ben potrebbe essere rappresentata dal prodotto oggetto di contraffazione e il *“fine di procurarsi un profitto”* potrebbe essere identificato nel minor prezzo di acquisto della merce, non originale ma apparentemente tale e quindi facilmente confondibile per i terzi. Scopo della norma è quello di impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso si interessino delle cose provenienti dal delitto per trarne un qualsiasi vantaggio, in tal modo contribuendo alla dispersione dell'oggetto del reato, rendendone più difficile il recupero e ostacolando le attività delle autorità per l'accertamento dei reati e la punizione dei colpevoli. Va naturalmente tenuto presente che, per essere condannati per tale reato, è

necessario che sia provata la consapevolezza della contraffazione in capo al soggetto agente. E', anzi, proprio tale elemento rappresentato dal dolo a distinguere il delitto in questione dalla contravvenzione c.d. di "incauto acquisto", prevista e punita dall'art. 712 c.p.. Quest'ultima norma dispone che *"chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a Euro 10,000. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza"*. Come si può evincere anche dalla semplice lettura della norma, tale contravvenzione si distingue dal delitto di ricettazione per il diverso atteggiarsi della consapevolezza dell'agente: se egli, avendo motivo di sospettare della liceità del prodotto (per il prezzo al quale viene messo in vendita o per le caratteristiche dello stesso o di quelle della persona che lo offre) negligenemente omette di verificare se il prodotto acquistato (o ricevuto) sia vero o falso, si configurerà il reato di incauto acquisto; se, invece, il soggetto che agisce sa perfettamente che si tratta di merce non originale e ciononostante la acquista, sarà allora applicabile la norma che prevede il più grave reato di ricettazione.

Nel 2005 il legislatore è intervenuto introducendo un'importante innovazione anche in questo specifico aspetto della materia di cui trattasi, prevedendo una specifica sanzione amministrativa da applicare a tutti coloro che acquistano merci non originali senza prima averne accertato la legittimità della provenienza⁸⁷.

Una rilevante novità è rappresentata proprio dalla punizione di tutte quelle condotte di soggetti che fungono da intermediari fra chi offre e chi acquista merce in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale, come per esempio gli ormai noti casi di intermediazione elettronica.

Nella legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione del decreto legge n. 35/05 sopra descritto, è stata poi aggiunta la previsione della confisca amministrativa delle cose

⁸⁷ In particolare, tale disposizione stabilisce che *"salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000,00 Euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcune delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza"*.

oggetto della condotta descritta. La legge in questione all'art. 1 c. 7 recita testualmente: *“Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*. E' evidente che la sanzione amministrativa sopra descritta ricalca quasi integralmente l'art. 712 c.p. e costituisce un chiaro esempio di norma del tutto estranea al tessuto sociale e al diritto vivente del Paese per una serie di ragioni, la più importante delle quali è il fatto che il legislatore, apponendo una clausola di riserva del tipo *“salvo che il fatto costituisca reato”*, ha di fatto impedito l'applicazione della sanzione amministrativa⁸⁸. La norma in esame, descrivendo integralmente la condotta della ricettazione o dell'incauto acquisto, appare applicabile unicamente per quegli acquisti effettuati in relazione a beni che siano stati realizzati con condotte violative delle norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e della materia della proprietà intellettuale non costituenti reato, il che attesta l'esistenza del delitto di cui all'art. 127 c. 1 c.p.i., appare oggi di scarso valore statistico.

Della norma si è occupata, seppur incidentalmente, la Suprema Corte a Sezioni Unite, chiamata a dirimere il contrasto interpretativo sulla possibilità di configurare il concorso delle condotte di acquisto o ricezione punite dall'art. 648 c.p. con le successive condotte di immissione in commercio punite dall'art. 171 *ter* L.A., come novellata dal d.lg. n. 68/03⁸⁹. In breve, la Corte afferma che la sanzione amministrativa è nata già morta, nel senso che si applica quando le cose acquistate provengono da un illecito non costituente reato ma in violazione della proprietà intellettuale. Attesa la presenza del già citato art. 127 c. 1 c.p.i., ciò pare francamente difficile: residuerebbe una qualche applicazione, del

⁸⁸ Sulle clausole di riserva, tra gli altri, v. A. PAGLIARO, voce *Concorso di norme (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, Milano, 1961, pp. 547 ss..

⁸⁹ Cass. pen. Sez. Un., 20 dicembre 2005, n. 47164 ud., Marino, Rv. 232304, *CED Cass.*, *DPP*, 2006, p. 191.

tutto teorica, della sanzione amministrativa nei limitati casi in cui il titolo oggetto di valutazione non sia stato ancora registrato (ammettendo questa teorica) e la sua violazione abbia già prodotto copie esposte alla vendita. Tuttavia in questi casi (a prescindere dall'art. 517 c.p., il quale prescinde dalla registrazione), se non c'è ancora regolarizzazione del titolo di proprietà industriale, appare arduo imputare una responsabilità – anche solo amministrativa – all'acquirente il quale potrà, infatti, proprio a causa della mancata brevettazione o registrazione del titolo di proprietà industriale asseritamenente leso, efficacemente difendersi sostenendo l'impossibilità di verificare la legittima provenienza del bene. Tuttavia, non può non condividersi l'idea di utilizzare la sanzione amministrativa per reprimere la condotta di chi incautamente acquista prodotti contraffatti, in quanto non solo appare più proporzionata di quella criminale al reale disvalore del fatto, ma sembra anche più in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alla pericolosità di un fenomeno in inarrestabile espansione come quello della contraffazione, senza peraltro contribuire il già pesante carico di procedimenti penali⁹⁰. Come osservato, tra l'altro, anche dal Consiglio di Stato, la funzione deterrente è tipica delle sanzioni amministrative, e mira a garantire l'osservanza dei precetti primari attraverso l'applicazione di misure, in caso di inosservanza degli stessi, a prescindere dalla sussistenza di un danno concreto conseguito alla inosservanza⁹¹. D'altro canto, non può trascurarsi di riportare l'altrettanto valida considerazione che *“il diritto penale sostanziale è particolarmente adatto alla legislazione simbolica. Ciò perché al diritto penale è tributata una particolare attenzione (...)”*⁹² e che l'attenzione riservata dal cittadino al diritto civile e al diritto amministrativo è tiepida rispetto all'interesse di cui gode il diritto penale⁹³. Ciononostante, è altrettanto vero che lo sfondo degli interventi normativi degli ultimi anni è ampiamente occupato da intendimenti deflativi; come affermato dalla dottrina, la deflazione costituisce il vero *basso continuo* dell'opera del legislatore penale: riti speciali, giustizia negoziata, patteggiamento, premialità,

⁹⁰ V. S. FIORE, voce *Diritto d'autore (reati in materia di)*, in *Dig. disc. pen., Aggiornamento*, UTET, Torino, 2004, p. 195, che fa analoghe considerazioni con riferimento all'illecito amministrativo previsto dall'art. 174 *ter* della l. n. 633/1941 (L.A.).

⁹¹ Sentenza del Consiglio di Stato n. 3184 del 2 giugno 2000, in <http://www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi/ptpr/giuris3184.htm>.

⁹² Così K. AMELUNG, *Strafrechtswissenschaft und Straftgesetzsgebung*, in *ZStW*, 1980, p. 55, in S. BONINI, *Doping e diritto penale*, cit., p. 80.

⁹³ Così M. Voß, *Symbolische Gesetzgebung. Fragen zur Rationalität von Straftgesetzsgebungsakten*, Ebelsbach, 1989, pp. 77-78, in S. BONINI, *Doping e diritto penale*, cit., p. 80.

competenza penale del giudice di pace e, infine, depenalizzazione⁹⁴. Per quel che riguarda più strettamente la depenalizzazione, merita sicuramente una menzione la trasformazione in illeciti amministrativi dei reati alimentari ad opera del d.lgs. n. 507 del 1999⁹⁵. Come si è già affermato, la dottrina ritiene, quindi, che anche illeciti di carattere amministrativo possano perseguire lo scopo di tutelare interessi fondamentali dell'ordinamento⁹⁶. Le sanzioni penali, infatti, recano *seco*, ineludibilmente, un forte significato di stigmatizzazione, per cui applicarle a forme di illiceità costituite, ad esempio, da mere inadempienze disciplinari, significherebbe reagire in modo incoerentemente spropositato nei confronti del reo, bisognoso soltanto di un ammonimento e non di un rimprovero dalle innegabili valenze morali, tale da postulare una ben più forte rottura tra il singolo e la società.

⁹⁴ D. CASTRONUOVO, *Depenalizzazione e modelli di riforma penale: il "paradigma" del sistema di illeciti in materia di alimenti*, in *L'indice penale*, 2001-I, Cedam, Padova, 2001, pp. 295 ss..

⁹⁵ Per un'accurata analisi delle questioni di carattere lessicale riguardanti la depenalizzazione o decriminalizzazione si rinvia a C.E. PALIERO, voce *Depenalizzazione*, in *Dig. Disc. Pen.*, III, 1989, pp. 430-432.

⁹⁶ A. VALLINI, *Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 147.

1.7. Il contributo della giurisprudenza: un ruolo costitutivamente creativo.

Il tema del ruolo creativo che l'attività giurisdizionale è venuta ad assumere nella produzione del diritto si aggancia, in una prospettiva di più ampio respiro, ai più recenti sviluppi della teoria ermeneutica, attenti a definire il diritto nella sua dimensione dinamica, nel suo divenire progressivo, sollecitati dalle correnti realiste, scandinave ed americane, dall'approccio analitico di origine anglosassone e dagli sviluppi della teoria discorsiva. Al riguardo è stato in particolare sottolineato come la concretizzazione applicativa del diritto rimessa ai giudici, nella qualificazione dei casi concreti e nella loro comparazione con i testi normativi, non sia risolvibile nella mera sussunzione dei primi nella previsione astratta e generale della norma, ma implica un processo di individuazione del diritto applicabile alla fattispecie concreta, che necessariamente viene ad assumere, nel suo stesso porsi, elementi di creatività, quand'anche in forma derivata e non originaria.

Questo procedere ermeneutico della giurisprudenza si sviluppa e si orienta in un reticolo di reciproco influsso, dialettico e dialogico, con i mondi vitali, la legislazione, la dottrina, le interazioni sociali, sino a costituire un senso comune interpretativo che si afferma e consolida nel tempo nelle forme di un linguaggio condiviso.

Risulta interessante, a questo punto, ricordare che autorevole dottrina si è recentemente posta il seguente quesito: i concetti, descrittivi e normativi (giuridici e sociali) rappresentati nelle norme hanno una forza di espansione tale da potersi affermare anche nel mondo dei fatti senza bisogno di alcun adeguamento?. L'autore afferma che il tipo di condotta/situazione previsto da una norma e la condotta/situazione che si verifica nella realtà sono entità concettualmente distinte, l'una normativa e l'altra fattuale, con la conseguenza di una diversa percezione da parte dell'osservatore. L'interpretazione svolge appunto la funzione di adattare la norma alla realtà, ed è evidente il ruolo fondamentale svolto sul punto dalla giurisprudenza. Come giustamente affermato dalla citata dottrina: "il giudice, come chiunque interpreti un qualunque testo, aggiunge il proprio contributo al testo, e così non può non essere, in diritto come in filosofia o in

letteratura”, senza per che per questo si manchi di rispetto al principio di legalità⁹⁷. Tuttavia, è altrettanto pacifico in dottrina l’assunto per cui, nel nostro sistema, nessun giudice potrà mai creare una fattispecie penale⁹⁸, nonostante i giudici si spingano talvolta al di là delle loro attribuzioni andando a rasentare il ruolo di veri e propri creatori del diritto (prassi che, come si è visto, si porrebbe peraltro in linea con le più recenti teorie in tema di interpretazione).⁹⁹

Per quanto riguarda, in particolare, la materia del diritto penale industriale, la giurisprudenza italiana, con gli strumenti normativi, eccessivamente obsoleti, posti dagli artt. 473, 474 e 517 del codice penale, intravedendo le necessità di tutela provenienti dal mondo delle imprese e della proprietà intellettuale più in generale, già prima della novella del 2005 aveva iniziato un percorso ermeneutica finalizzato a rinnovare il volto delle norme citate poc’anzi.

Il diritto vivente, nella materia penale, sembra, infatti, oscillare tra un’esegesi estensiva delle possibilità applicative delle classiche norme poste dal codice penale ed un’interpretazione apparentemente più restrittiva, essendo la giurisprudenza costantemente divisa tra la voglia di intervenire con una giurisprudenza evolutiva, laddove il legislatore non è in grado di rincorrere i fenomeni sociali approntando tempestivamente nuove e più moderne normative sanzionatorie, e la volontà di rispettare il sacro vincolo del dettato tassativo della normativa penale.

Oggi, grazie alle cogenti spinte di matrice europea, sebbene con la tecnica dell’aggiunta per stratificazione, il legislatore sta implementando il sistema normativo della materia di cui trattasi di una serie di disposizioni, che potranno far cessare, si auspica, l’epoca delle turbolenze interpretative, riconoscendo allo statuto della proprietà industriale quelle

⁹⁷ G. FORNASARI, *Diritto giurisprudenziale e cause di giustificazione nell’esperienza tedesca*, in AA.VV., G. FIANDACA (a cura di), *Sistema Penale in transizione e ruolo del diritto giurisprudenziale*, Cedam, Padova, 1997; A. CADOPPI, *La genesi delle fattispecie penali, una comparazione tra il civil law e il common law*, in *Sistema Penale in transizione e ruolo del diritto giurisprudenziale*, cit., p. 147: il principio di legalità, come è inteso comunemente nel nostro sistema, comporta che un unico organo legittimato a produrre norme penali sia il legislatore. In questo senso si usa dire che il principio di legalità implica, come sottoprincipio, il principio di riserva (assoluta) di legge. Per tutti F. BRICOLA, Art. 25, 2° comma, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione – Art. 24-26*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1981, pp. 238 ss..

⁹⁸ Tra tutti P. NUVOLONE, *Il sistema del diritto penale*, II ed., Cedam, Padova, 1982, p. 39, che inserisce il principio di legalità tra le categorie logiche del diritto penale.

⁹⁹ G. CONTENTO, *Principio di legalità e diritto penale giurisprudenziale*, in *Foro italiano*, 1988, vol. V, pp. 484 ss..

difese e quelle garanzie del titolo proprietario di cui non sempre (soprattutto il marchio) ha fruito nel periodo precedente.

Tornando al pendolarismo giurisprudenziale, per comprenderne appieno le problematiche, si rende necessario un richiamo all'evoluzione storica del concetto di proprietà.

Esponendo i motivi della codificazione napoleonica del 1804, il maggiore tra i suoi artefici, Jean Etienne Marie Portalis, scriveva: “al cittadino appartiene la proprietà, al sovrano l'impero”¹⁰⁰. In Italia, la norma corrispondente a quella francese potrebbe essere individuata nell'art. 29 dello Statuto albertino per il quale “tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili”. Con l'inizio del secolo scorso tale visione assolutistica inizia lentamente ad erodersi: il codice civile del 1942 rappresenta un enorme passo avanti in questa direzione e il legislatore cessa di parlare di assolutezza; ne è un esempio l'art. 832 c.c. che, nel definire il contenuto del diritto del proprietario, recita che egli “ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”.

Qualche anno dopo l'art. 42 c. 2 della Costituzione suggella definitivamente il rapporto dinamico tra la proprietà e l'intervento pubblico in funzione di quella *funzione sociale*, solo larvata nella norma del '42, ma che nella Costituzione trova il suo momento di esaltazione; non si tratta, infatti, di una semplice modificazione della terminologia delle norme, ma di una radicale innovazione nel modo di disciplinare la proprietà – pubblica e privata –, nel modo di analizzare la proprietà e nel modo di coordinare gli interessi dei privati con l'interesse generale.

Da questo momento in poi, il diritto di proprietà, sia nella sua attribuzione sia nel suo concreto esercizio, presuppone sempre una giustificazione estrinseca, più o meno intensa, in termini di funzione sociale¹⁰¹ e a ciò non si sottrae quella particolare forma di proprietà che è la proprietà intellettuale.

In quest'ottica va dunque interpretata anche l'evoluzione della normativa di settore che, con il r.d. 21.6.1942 n. 929, recante il “testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa”, introduce i primi stringenti limiti (primo fra i quali la

¹⁰⁰ F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, VI edizione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996, p. 199.

¹⁰¹ D. BARBERO, *Il sistema del diritto privato*, Utet, Torino, 1988, p. 453.

durata della registrazione del marchio) in funzione di quella utilità sociale che, successivamente, troverà nell'art. 42 della costituzione la sua consacrazione definitiva.

In questo senso, il legislatore codicistico penale si era posto come un precursore, in quanto non vi è, nel codice penale, nessuna disposizione che abbia quale *bene protetto* direttamente il titolo di proprietà industriale in sé considerato: era evidente che, almeno per il legislatore del 1930, il bene da proteggere era rappresentato dalla comunità dei consociati e la proprietà industriale veniva protetta dal codice penale solo in un'ottica riflessa e mediata, nella più vasta ottica della tutela alla fede pubblica in un quadro di valori superiori.

Tuttavia, dopo meno di un decennio la sensibilità del legislatore ordinario penale cambia verso alcuni titoli di proprietà industriale e di ciò è un chiaro indice l'art. 88 del r.d. 29.6.1939 n. 1127 in materia di brevetto, norma che rappresenta un indiscusso scudo a difesa degli interessi del proprietario (*supra*, 1.1, 1.2). Così, a pochi anni dalla redazione del codice, si appronta una difesa anche penale verso semplici lesioni al titolare del diritto di proprietà industriale fondato sul brevetto.¹⁰²

Dopo circa un anno il legislatore colma un'evidente lacuna e, con l'art. 1 del r.d. 25.8.1940 n. 1411 (testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali), opera un'estensione delle norme poste dal r.d. 29.6.1939 n. 1127 ai modelli di utilità e ai disegni e modelli. Solo il marchio, a questo punto, quale rilevante titolo industriale, era rimasto senza protezione contro gli attacchi agli interessi meramente economici del proprietario. Ritornando ad affrontare la tematica del ruolo creativo della giurisprudenza, tale grave lacuna è stata colmata, fino al tanto atteso art. 127 c. 1 del C.p.i., proprio grazie alla giurisprudenza suppletiva che, pur riconoscendo che gli artt. 473 e 474 c.p. hanno per oggetto la tutela della pubblica fede e l'art. 517 c.p. la sola tutela dell'ordine economico, ha sovente tutelato il segno distintivo anche in assenza di uno specifico documento a tali beni, in analogia con quanto accadeva ex art. 88 r.d. n. 1127.

¹⁰² Il r.d. citato recitava, all'art. 88, che “chiunque, senza commettere falsità in segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, fabbrica, spaccia, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in frode a un valido brevetto d'invenzione industriale, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro”: il riferimento al possibile interesse pubblico sotteso non è, in tale norma, neppure abbozzato: anzi la clausola di riserva posta all'apertura della disposizione ci ricorda proprio che la presenza di lesioni ad interessi superiori rispetto a quelli meramente economici del proprietario possono far scattare l'intervento delle più gravi fattispecie penali.

La giurisprudenza di settore ha giocato, inoltre, un ruolo decisivo anche in tema di decorrenza della copertura giuridica penale per il titolare del diritto industriale: posto, infatti, che in materia di marchi la registrazione, nelle forme stabilite dalla legge, rappresenta un presupposto indispensabile ai fini della sussistenza del delitto di falso di cui agli artt. 473 e 474 c.p., su un orientamento più consolidato in senso negativo se ne sta formando, in tempi recenti, un altro più possibilista che ravvisa il reato anche in assenza del titolo formalmente riconosciuto dalla pubblica amministrazione.

Una recente sentenza ha, infatti, completamente ribaltato la tesi, da anni sostenuta da quasi tutta la dottrina e dalla giurisprudenza, affermando la non necessità della registrazione del titolo e, pertanto, la sufficienza della semplice domanda, poiché una tutela penale intesa a garantire non un diritto di privativa, bensì solo ad impedire che un prodotto possa essere immesso sul mercato con una falsa rappresentazione della sua provenienza deve prescindere dalla validità o legittimità della registrazione o del brevetto.¹⁰³

Secondo il collegio, sotto il profilo penalistico, infatti, con la semplice presentazione della domanda e con la descrizione dei relativi modelli di cui si rivendica l'esclusiva, si individua l'oggetto materiale della tutela penale perché fin da quel momento (conoscibilità al pubblico) ne diventa possibile l'illecita riproduzione. E' importante a questo punto sottolineare che, per coloro che ritengono che la registrazione sia un elemento della fattispecie, tale *revirement* totale in chiave repressiva ha, come suo effetto, quello di creare una norma penale prima inesistente. Si rende a questo punto necessario un accenno ai sistemi di registrazione internazionale e comunitaria del marchio: entrambe le norme costituiscono, infatti, per il richiamo effettuato dalle norme penali interne alla loro osservanza, elemento normativo richiamato dalla fattispecie incriminatrice. Con la legge 12.3.1996 n. 169 si è ratificato il protocollo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989. Tale registrazione c.d. *internazionale* avviene con le medesime regole proprie di ogni nazione in ordine ai termini e ai requisiti di registrazione del marchio: non si crea, quindi, un marchio sopranazionale quanto, piuttosto, un comodo sistema di deposito centralizzato delle domande presso l'ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, con sede a Ginevra che equivale al precedente

¹⁰³ Cass. pen. Sez. II, 21 novembre 2006, n. 6323, in Rv. 235713, *CED Cass.*.

sistema di Parigi¹⁰⁴, ripetuto per tutti gli Stati contraenti. L'unica differenza è che con questo accordo basta, comodamente, una sola diretta domanda. Sotto il profilo più propriamente penalistico, mentre l'azione civilistica, anche cautelare, potrà esperirsi dandone la dovuta prova, a seguito di lesioni provenienti da terzi verificatesi anche tra lo spazio temporale tra la domanda (anche presentata all'estero, ma di cui si sia chiesta l'estensione anche nel nostro Paese) e la data della registrazione, lo stesso non potrà dirsi per la configurazione di quei reati che necessitano, quale presupposto, la perfetta avvenuta registrazione (in quanto essa avverrà solo dopo lo specifico esame dell'Ufficio Italiano brevetti e marchi).

Per quanto concerne, invece, il marchio *europeo*, esso consente di proteggere il titolo di proprietà industriale direttamente in tutti i paesi aderenti all'Unione Europea attraverso deposito e registrazione unici presso l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (U.A.M.I.) con sede ad Alicante. Tale marchio registrato conferisce protezione in ogni Stato dell'Unione Europea e ogni cittadino, consultando la banca dati, può verificare la sussistenza della giuridica esistenza di un marchio, la data della sua registrazione e le sue vicende in ordine ad eventuali decadenze o nullità. La dislocazione all'estero dell'U.A.M.I., ma la vigenza e l'efficacia della data della pubblicazione della registrazione del marchio, la quale esplica effetti anche sul suolo italiano, può creare numerosi problemi all'interprete in ordine alla prova della colpevolezza dolosa in capo all'agente. Il regolamento CE 40/94 all'art. 14 richiama, a tal proposito, le normative nazionali per tutto quanto concerne la repressione del fenomeno della contraffazione. Una volta superato l'accertamento positivo della condotta tipica prevista dalla fattispecie penale, occorrerà verificare la necessaria conoscenza da parte dell'accusato della sussistenza di un valido titolo registrato (o in via di registrazione, a seconda della

¹⁰⁴ Alla Convenzione di Unione di Parigi, firmata il 20 marzo 1883, aderiscono 157 Stati tra cui l'Italia. Questa è stata più volte riveduta ed integrata, da ultimo con la Convenzione di Stoccolma del 1967 che ha dato vita all'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO) con sede a Ginevra, titolare di un ruolo di primo piano nella cooperazione internazionale in materia di proprietà industriale. Per agevolare i *depositi plurimi* (depositi di più domande di brevetti in Paesi diversi), il testo della Convenzione fissa una serie di principi chiave tra i quali: il *principio del trattamento nazionale*, secondo il quale, in materia di proprietà industriale, ogni Stato, membro dell'Unione, accorda ai cittadini degli altri Paesi membri la stessa tutela che esso garantisce ai propri; il *principio dell'assimilazione*, che assimila ai cittadini dei Paesi dell'Unione quelli dei Paesi ad essa estranei, ma che siano domiciliati, o che siano titolari di un'azienda in uno degli Stati unionisti; il *principio della priorità unionista*, in virtù del quale chi abbia depositato una domanda di brevetto per invenzione in uno Stato aderente all'Unione può presentare, entro un anno in ciascuno degli altri Stati Unionisti, una domanda di brevetto per la stessa invenzione, i cui effetti retroagiscono alla data della prima domanda.

teoria che si predilige accogliere) di proprietà industriale valevole anche nel nostro Paese. E', infatti, pacifico in dottrina che il dolo dell'agente debba investire anche i c.d. elementi normativi della fattispecie, cioè quegli elementi la cui determinazione presuppone il rinvio ad una norma diversa da quella incriminatrice.¹⁰⁵ La categoria degli elementi normativi è stata elaborata in Germania nei primi anni del 1900 ad opera di M.E. Mayer e nelle prime compiute elaborazioni teoriche il criterio distintivo degli elementi normativi, rispetto agli altri elementi del *Tatbestand*¹⁰⁶ è stato visto nel peculiare modo di concretizzazione di tali elementi nell'applicazione giudiziale. In questa visione tali elementi lascerebbero spazio alla valutazione del "giudice - interprete" e la loro determinatezza dovrebbe dipendere dal riferimento a "valori o a norme"; mentre gli elementi descrittivi, verificabili empiricamente, non lascerebbero spazio a tale valutazione "discrezionale". Di certo l'agente non potrà invocare la non conoscenza della normativa comunitaria e della sua efficacia sul suolo italiano in quanto, essendo tale normativa da sempre richiamata dal codice penale e oggi anche dal c.p.i., non costituisce certamente norma extrapenale che esclude la punibilità, ex art. 47 c. 3 del c.p.. La giurisprudenza è granitica nell'affermare che la legge diversa da quella penale è soltanto quella originariamente destinata a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non richiamata implicitamente dalla stessa norma penale.¹⁰⁷

Il ruolo della giurisprudenza è stato di non poca importanza anche nella (ri)definizione dei contorni dei singoli illeciti: sebbene tali contorni appaiano, infatti, chiari, in realtà le applicazioni concrete che la nostra Corte di Cassazione effettua sembrano, a volte, rimettere tutto in discussione in una sorta di perenne circolo in cui tutto, ed il contrario di tutto, è sostenibile e giuridicamente fondato sulla scorta di ben motivate ostensibili sentenze.

In un quadro di altalenante produzione normativa, statica per decenni e ora in piena attività, grazie anche al contributo dell'Unione europea, la giurisprudenza non ha sempre realizzato appieno la peculiare funzione nomofilattica ad essa assegnata.

¹⁰⁵ G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, p. 268.

¹⁰⁶ Inteso come insieme dei dati oggettivi e descrittivi del reato: il riferimento è alla dottrina belinghiana (di E. Beling), vedi L. RISICATO, *Gli elementi normativi della fattispecie penale. Prrofil general e problemi applicativi*, Giuffré, Milano, 2004, p. 12.

¹⁰⁷ Sul punto la risalente, ma ancora valida Cass. pen. Sez. III, 6 dicembre 1961, n. 3150, Rv. 098810, *CED Cass.*.

Le norme in materia sono al punto confuse da rendere praticamente impossibile un contenimento della funzione creativa del giudice e la giurisprudenza sembra, per così dire, inseguire l'efficacia delle norme in questione anche attraverso interpretazioni estensive del concetto di pubblica fede, della possibilità di applicare il delitto di ricettazione in concorso con l'art. 474 c.p. e altre teoriche riguardanti il delitto tentato nei reati di pericolo (art. 517 c.p.).

1.8. La questione dei beni giuridici tutelati tra monoffensività e plurioffensività e breve ricognizione sulla scolarità di sanzioni penali e amministrative.

I singoli reati previsti dal codice sono raggruppati in funzione del bene giuridico protetto e l'identificazione di tale bene giuridico è essenziale al fine di comprendere la sistematica del codice e, in ultima analisi, la sua operatività.¹⁰⁸ Come si è già affermato (*supra*, 1.1) si pone, a carico delle norme in esame, il problema della loro *monoffensività* o *plurioffensività*.

A tale proposito si rende necessario sottolineare come il concetto di contraffazione sia in continua evoluzione e come la contraffazione non consista più soltanto in un problema di confondibilità sull'origine; le diverse nuove tipologie di contraffazione (una per tutte: l'uso di marchi sempre identici a quello imitato ma per generi merceologici diversissimi, così che un pericolo di confusione per il pubblico appare escluso) fanno spostare sempre più la nostra attenzione dal fronte della protezione contro la confondibilità a quello della tutela contro lo sfruttamento parassitario dei valori di avviamento commerciale incorporati nel marchio¹⁰⁹.

Ecco perché s'impone sempre di più, sul terreno della tutela penale, il trasferimento delle norme incriminatrici della contraffazione dal titolo dei reati contro la fede pubblica a quello dei reati contro l'economia imprenditoriale.

Come affermato da autorevole dottrina è dato incontestato e incontestabile che la materia dei reati oggetto della presente trattazione è la più complessa, delicata ed ardua della Parte speciale del diritto penale, tanto da rassomigliare ad un *fascio di ortiche*.¹¹⁰

La dottrina dominante, come si è già avuto modo di sottolineare in precedenza, considera come bene giuridico del gruppo di reati in discorso la *fede pubblica*, denominazione adottata anche dal nostro legislatore (il titolo VII del secondo libro del codice ha per oggetto la classe di reati che comunemente va sotto il nome di "delitti contro la fede pubblica" e, per quel che interessa ai fini della presente trattazione, il

¹⁰⁸ A. MALINVERNI, voce *Fede Pubblica*, in *Enc. dir.*, vol. XVII, Giuffrè, Milano, 1968, p. 68.

¹⁰⁹ Profilo, quest'ultimo, colto dai giudici comunitari nella sentenza della Corte Giustizia C.E. 23 ottobre 2003 e recepito dal c.p.i., che ha precisato che il titolare del marchio ha il diritto di vietarne tutti gli usi effettuati "nell'attività economica di segni uguali o simili al suo marchio che diano luogo a confusione o a sfruttamento parassitario".

¹¹⁰ F. ANTOLISEI, *Manuale di Diritto Penale Parte Speciale*, Vol. II, cit., p. 62.

capo secondo prevede la falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento).

Secondo l'opinione corrente la fede pubblica costituisce un vero e proprio bene (o interesse) giuridico, un'entità reale, e titolare ne è la società, vale a dire la collettività vivente nello Stato. Se tale considerazione può essere accettata pacificamente (come affermato dalla citata dottrina, "se il concetto di fede pubblica viene precisato nel senso di *fiducia e sicurezza nelle relazioni giuridiche* (...) il concetto stesso non può considerarsi più indeterminato di molti altri che trovano generale accoglimento nella nostra disciplina"¹¹¹) lo stesso non può dirsi per quanto riguarda l'attribuzione, da parte della dottrina, di un valore esclusivo a tale criterio, così trascurando un altro aspetto dei reati medesimi: nella realtà delle cose il falso non è quasi mai fine a se stesso e l'attività del falsario non ha ad oggetto la pubblica fede e, se tale pubblica fede viene offesa, ciò accade ai fini del raggiungimento di un risultato ulteriore, vale a dire la *lesione o messa in pericolo* di quell'interesse particolare che sarebbe salvaguardato se i mezzi probatori non fossero falsati.

Che la protezione offerta dall'ordinamento al citato interesse sia immediata e diretta è desumibile dal fatto che al titolare dell'interesse specifico che è lesa o posta in pericolo dall'azione del falsario è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno.

Ancora, tutte le legislazioni configurano parecchie ipotesi di falsità, la maggior parte delle quali non avrebbe ragione di essere se unico oggetto giuridico dei delitti in questione fosse la pubblica fede.

Le esposte premesse e le considerazioni svolte in precedenza *supra* 1.1 e 1.2, portano chi scrive a concludere per la natura *plurioffensiva* dei delitti *de quibus*, riscontrandosi in essi due offese: una comune all'intera categoria delittuosa e concernente la pubblica fede e l'altra che varia da delitto a delitto e riguardante l'interesse specifico che è salvaguardato dall'integrità dei mezzi probatori.

Nell'attesa di una riforma codicistica, si può intervenire per linee giurisprudenziali interne: non richiedendo l'attualità, ma solo la potenzialità dell'inganno e ritenendo che l'inganno possa riguardare non solo l'origine ma anche le altre componenti del messaggio.

¹¹¹ F.ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte Speciale*, Vol. II, cit., p. 68.

Da tutto ciò consegue la *plurioffensività* delle azioni delittuose previste dagli artt. 473 e 474 c.p.. Su tale tesi si orientano, in maniera pressoché pacifica, dottrina e giurisprudenza più recenti. *Plurioffensività* significa che i reati in questione ledono sia la fede pubblica sia i diritti patrimoniali del titolare del marchio/brevetto contraffatto. Pertanto, come già accennato *supra*, 1.1, i reati sussistono anche in presenza di un'imitazione del marchio originale così grossolano da non poter ingannare qualcuno circa l'origine e la provenienza del prodotto che reca impresso il marchio falso. Nel senso dell'esclusione della rilevanza del falso grossolano ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 474 c.p. possono essere citate numerose massime della S.C. a conferma di un orientamento ormai pacifico: con riferimento all'ipotesi di reato prevista dall'art. 474 c.p., difficilmente il concetto di falso grossolano può essere delineato per la preminente ragione che detta norma è volta a tutelare, *in via principale e diretta*, non la libera determinazione dell'acquirente bensì la pubblica fede intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e dei prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.

L'art. 474 c.p. delinea una fattispecie di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno.

Come si è già affermato *supra* 1.1, in relazione al citato delitto l'art. 49 comma 2 c.p. risulta inapplicabile primo perché la valutazione dell'inidoneità dell'azione (o dell'inesistenza dell'oggetto) deve essere rapportata al modello legale dello specifico reato coinvolto, ovvero alla condotta descritta dalla norma e secondo perché non si può parlare di reato impossibile, quando nel concreto il reato si è, in effetti, realizzato¹¹². La fattispecie di cui all'art. 474 c.p., che si pone a tutela della pubblica fede, si realizza con la messa in circolazione di un prodotto con marchio contraffatto senza che possa assumere rilievo, nel senso di escludere la sussistenza del reato per falso c.d. grossolano, il fatto che le condizioni di vendita non siano tali da trarre in inganno il cliente sulla genuinità della merce.¹¹³ La fattispecie di reato prevista dall'art. 474 c.p. è, come si è già affermato, volta a tutelare, *in via principale e diretta*, non la libera determinazione dell'acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti

¹¹² Vedi Cass. pen., Sez. II, 15/12/2000, n.3169, in Cass. pen., 2002, p. 607.

¹¹³ Vedi Cass. pen., Sez. II, 11/10/2000, n.13031, in Riv. pen., cit..

industriali e ne garantiscono la circolazione. Trattasi quindi di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno.

Come anticipato *supra*, 1.1, Le S.U., con sentenza n. 46982 del 25 ottobre del 2007¹¹⁴, sono poi intervenute in materia di reati contro la fede pubblica componendo un contrasto tra le sezioni in ordine alla *monoffensività* o *plurioffensività* dei reati contro la fede pubblica¹¹⁵.

L'importanza della questione, ossia lo stabilire il numero dei beni-interessi tutelati dalle norme ex Titolo VII del c.p., si evince dal fatto che dalla soluzione del dubbio interpretativo conseguono notevoli conseguenze sia sostanziali che processuali.

Con riferimento al caso in esame se si ritiene che i reati contro la fede pubblica sono posti a tutela del bene strumentale della genuinità materiale e della veridicità di alcuni documenti e, solo indirettamente, della sfera giuridica del soggetto denunciante-danneggiato, quest'ultimo non avrà diritto all'avviso *ex art. 408*, secondo comma del c.p.p., per cui non potrà opporsi all'istanza di archiviazione del p.m. ma soltanto costituirsi parte civile in sede dibattimentale in quanto danneggiato. L'altro orientamento ritiene, invece, che tali reati sono posti non solo a protezione della certezza dei rapporti giuridici che si svolgono mediante documenti "qualificati" ma anche degli interessi patrimoniali e morali dei soggetti lesi in concreto dalla violazione della fede pubblica. Per cui a questi spetterebbe l'avviso *ex art. 408*, secondo comma, c.p.p. e la possibilità di opporsi alla richiesta di archiviazione.

Le S.U. aderiscono al secondo orientamento affermando che ai reati contro la fede pubblica debba riconoscersi, oltre ad un'offesa alla fiducia che la collettività ripone in determinati atti, simboli, documenti, ecc., anche una ulteriore e potenziale attitudine offensiva, che può rivelarsi poi concreta in presenza di determinati presupposti avuto riguardo alla reale e diretta incidenza del falso sulla sfera giuridica di un soggetto il quale, in tal caso, è di conseguenza legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione. Come si è già avuto modo di evidenziare (*supra*, 1.6), per

¹¹⁴ Cassazione penale, SS.UU., sentenza 18.12.2007 n° 46982, in *Altalex*, 14 gennaio 2008, con nota di F. BARRACCA.

¹¹⁵ Il carattere *plurioffensivo* dei delitti di falso è stato negato da una giurisprudenza della Corte di Cassazione avuto riguardo alla falsità in atto pubblico, sul presupposto che il documento correlativo è insito nella semplice violazione delle "guarentigie probatorie accordate all'atto". Così, ad es., Cass. 14 novembre 1969, in *Mass. Dec. Pen.* 1970, m. 114.001. Implicitamente escludono altresì tale carattere anche le sentenze che ravvisano il contenuto del dolo nei reati di falso nella semplice coscienza e volontà dell'*immutatio veri* (vedi Cass. Sez. Un. 16 giugno 1956, in *Giust. Pen.* 1957, II, 161).

quanto concerne, invece, il profilo strettamente sanzionatorio e la scalarità tra sanzioni penali e amministrative, le recenti misure a tutela del "*Made in Italy*", contenute nel D.L. sulla competitività, n. 35 del 2005, convertito in legge dalla L. n. 80 del 2005, hanno previsto sanzioni severe a carico di chi acquista prodotti recanti marchi contraffatti. Con tale intervento legislativo si è presa coscienza del fatto che coloro i quali acquistano i prodotti contraffatti sono talvolta "vittime consenzienti" perché, con le loro scelte, ne incentivano la produzione ed il commercio.

Nelle nuove disposizioni a tutela della competitività del sistema industriale italiano, il legislatore ha previsto, come si è visto, norme sanzionatorie specifiche, punendo "*con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale*". La sanzione è estesa anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. Essendo, in tali ipotesi, disposta la confisca amministrativa ai sensi del medesimo art. 1, comma 7, si ritiene parimenti applicabile l'art. 13 della L. 24-11-1981 n. 689, laddove è prevista la possibilità di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

Le disposizioni *de quibus* non si applicano laddove la condotta del soggetto attivo configuri una fattispecie penalmente rilevante; si pensi, a titolo di esempio, a quanto previsto dall'art. 712 del c.p. che, nel sanzionare l'incauto acquisto, punisce con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire ventimila, chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato.

La ragione della creazione, da parte del legislatore, di un sistema sanzionatorio a "doppio binario" (penale e amministrativo), può essere individuata tanto nel desiderio di dare accoglimento (prudente) a nuove forme di delinquenza, quanto nella volontà di eliminare figure delittuose che hanno perso la propria ragione d'essere (in armonia con

le istanze di cui si fanno portatori i teorici del c.d. *diritto penale minimo*¹¹⁶, teoria del garantismo penale per cui il carcere divenga l'*extrema ratio* del sistema punitivo, vanno ridotte le fattispecie di reato, ridotti i minimi e massimi di pena e rivisto l'intero sistema sanzionatorio)¹¹⁷.

Autorevole dottrina ha affermato, sul punto: “1) *che poche scienze, come le scienze criminali, sono tanto condizionate dal fluire della storia, dell’ideologia e della cultura, quando non anche dal mutare delle mode e delle suggestioni del pensiero transeunte (...); 2) che la travagliata storia della pena presenta quanto meno nell’arco di tempo dei due ultimi secoli due costanti: a) la perenne crisi della pena; b) la perenne vitalità della pena*”¹¹⁸.

In una normativa complessa quale quella in oggetto, frutto della mediazione e della ricerca di equilibrio tra contrastanti beni e diritti costituzionalmente garantiti, la sanzione penale è scientemente dal legislatore ritagliata e circoscritta a specifiche e definite aggressioni al bene tutelato.

Il principio di frammentarietà¹¹⁹ del diritto penale è tanto più evidente là dove la tutela penale non è posta a protezione di diritti assoluti di rango primario, ma a protezione di più complesse situazioni, normalmente disciplinate da leggi speciali, a tutela di beni

¹¹⁶ La corrente del minimalismo o diritto penale minimo, invece, nasce negli anni '70 in un contesto giuridico sconvolto da provvedimenti d'urgenza per contrastare il terrorismo considerato come “criminalità pericolosa”.

Secondo Ferrajoli lo scopo primario del diritto penale è quello di prevenzione dei delitti e della reazione spontanea ed incontrollata della società nei confronti del reo.

Su di un piano politico viene proposto di eliminare la pena in quanto afflitiva perché crea sofferenza, inutile perché non serve a rieducare e criminogena in quanto crea incentivo alla recidiva. Il diritto penale diviene minimo ma rimane comunque lo strumento di tutela dei più deboli dai più forti, e mantiene la funzione sociale di controllo disciplinare; seppure in maniera alternativa e congiunta ad altre forme di controllo della devianza.

¹¹⁷ Tale antinomia tra garantismo e domanda sociale di maggiore protezione si risolve, ad esempio, anche nel testo del nuovo codice penale spagnolo del 1995. Vedi S. MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Jovene, Napoli, 2° ed., 1997, con una profonda analisi della situazione italiana.

¹¹⁸ F. MANTOVANI, *Il vero “diritto penale minimo”: la riduzione della criminalità?*, in *RIDPP*, 2005, II, p. 866.

¹¹⁹ K. BINDING, *Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrechts*, B.T., Bd.1, 2° edizione, Leipzig, 1902, p. 20: “Il legislatore “tra le onde della vita quotidiana lascia giocare avanti ai suoi piedi le azioni, che dopo raccoglie con mano pigra, per elevarle a fattispecie delittuose a causa della loro intollerabilità. In principio egli ne percepisce soltanto le forme di manifestazione più grossolane. Ciò che è più sofisticato e raro, pur quando esiste, egli non lo percepisce o non lo sa cogliere. Questo spesso ha un contenuto illecito più grave di quanto è già stato sanzionato”. Per F. MANTOVANI, *Diritto Penale*, cit., pp. XLV ss., il principio di frammentarietà (per cui la tutela penale di certi beni è limitata a specifiche modalità di aggressione) è un principio sottostante al principio di stretta necessità della pena insieme ai principi di legalità, di meritevolezza della pena, di proporzionalità della pena e di sussidiarietà della pena. In particolare, in base al principio di sussidiarietà (o del *bisogno di pena*) si deve ricorrere alla sanzione penale come *extrema ratio*.

collettivi o “superindividuali”¹²⁰: normative che sono il frutto di mediazioni ed in cui spesso il ricorso alla sanzione penale si riduce a tutelare non tanto il bene giuridico di fondo, quanto l’assetto di complesse discipline volte a regolamentare determinate attività.

Il reato in questi casi si caratterizza come “illecito di modalità di lesione”.

In tali situazioni (e la L.A. ne è certamente sommo esempio, vedi *supra*, 1.5) la tipicizzazione e la tassatività delle fattispecie è da un lato più complessa e spesso carente, dall’altro diviene fondamentale e richiede un’applicazione rigidamente legata al principio di legalità in ogni suo corollario, per evitare che interpretazioni estensive o peggio analogiche portino a sanzionare condotte che il legislatore non ha ritenuto degne di tutela penale al di là di oggettive lesioni del bene protetto.

Il principio di necessaria offensività del reato non consente l’assioma contrario che ogni offesa al bene protetto integri reato. Ecco perché il principio di frammentarietà ed *extrema ratio* del diritto penale deve esser tenuto presente nello sforzo ermeneutico richiesto al giudicante nell’applicazione delle fattispecie oggetto del procedimento.

Per quanto concerne, in particolare, la materia oggetto della presente trattazione, la creazione di illeciti di tipo amministrativo ha sicuramente avuto la funzione di allargare il campo degli illeciti: basti pensare all’art. 127 c.p.i. (vedi *supra*, 1.2).¹²¹

In conclusione, mentre nel contesto delle fattispecie incriminatrici tradizionalmente poste a tutela della funzione distintiva del marchio l’acquirente ricopre il ruolo di vittima del reato, nel contesto della fattispecie punitiva amministrativa di cui all’art. 1 l. n. 80/05 l’acquirente del prodotto “taroccato” è il soggetto attivo dell’illecito; conseguentemente, l’illecito punitivo amministrativo è volto non già alla tutela della funzione distintiva del marchio, ma di quella suggestiva in una prospettiva che sembra trascendere gli interessi del titolare del diritto di esclusiva per orientarsi verso il corretto funzionamento del mercato e dell’economia nazionale.

In effetti, si tratta di una fattispecie punitiva il cui scopo dovrebbe essere quello di contribuire ad arginare una forma di manifestazione diversa da quella per contrastare la

¹²⁰ Ad esempio le normative su ambiente, territorio, o protezione dei dati personali.

¹²¹ Per C. PALIERO, *Consenso sociale e diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, vol. II, pp. 849 ss. e 868-869, nel nostro contesto culturale esiste una reale domanda sociale di maggiore protezione e lo Stato non solo accoglie acriticamente tali richieste irrazionali, ma addirittura le alimenta in maniera populistica.

quale sono state pensate le fattispecie incriminatrici tradizionali, e cioè quella della contraffazione c.d. grossolana, ovvero quella che non è in grado di ingannare i consumatori circa la provenienza del prodotto contraffatto e rispetto alla quale i consumatori non si pongono come vittime, bensì come soggetti che ne condividono i vantaggi.

Tali forme di contraffazione costituiscono pericolose forme di concorrenza sleale capaci non solo di pregiudicare gli interessi economici del titolare del diritto di esclusiva sul marchio, ma anche di alterare il corretto funzionamento del mercato e l'economia pubblica.

CAPITOLO SECONDO

“LE FONTI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DEL DIRITTO PENALE INDUSTRIALE”

2.1. Brevi cenni sulla globalizzazione economica e l’espansione del diritto penale.

Come è stato giustamente considerato in dottrina, il processo di mondializzazione in atto, pur non essendo il primo della storia, si distingue per l’esistenza di tecnologie che rendono la circolazione di merci, capitali e informazioni pressoché istantanea e per la capacità di rafforzare le interrelazioni indebolendo al contempo gli Stati ed i loro ordinamenti. Sotto il profilo squisitamente giuridico, la mondializzazione presenta una duplice connotazione: da un lato la globalizzazione economica, che apre la strada a forme di criminalità transnazionali, dall’altro i diritti dell’uomo – fondati sulla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in poi CEDU), trattato internazionale elaborato dal Consiglio d'Europa, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953 – che sanciscono l’esistenza di valori universali e richiedono una tutela di tipo sopranazionale.¹²²

A contrastare i nuovi fenomeni criminali sarà pur sempre il diritto penale, tramite un intervento ulteriore che sanzioni le offese di nuovo conio e le nuove modalità di offesa a beni tradizionali.

La creazione di nuovi “beni giuridico-penali”, l’ampliamento degli spazi di rischio penalmente rilevanti, la flessibilizzazione delle regole di imputazione e la relativizzazione dei principi politico-criminali di garanzia sarebbero aspetti di questa tendenza generale, definibile con il termine *espansione*.

La dottrina ha individuato con precisione alcune delle cause di tale espansione del diritto penale, tra le quali emergono l’effettiva comparsa di nuovi rischi correlata al progresso tecnologico¹²³ e la sempre più diffusa sensazione sociale di insicurezza¹²⁴

¹²² M. DELMAS-MARTY, *Il diritto penale come etica della mondializzazione*, in *Rivista Italiana Diritto e Procedura Penale*, 2006-I, p. 3.

¹²³ Rischi per l’ambiente, per i consumatori o utenti, che derivano dalle applicazioni tecniche degli sviluppi nei settori più disparati, quali la biologia, la genetica, l’energia nucleare, l’informatica. Vedi U. BECK, *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Suhrkamp, Frankfurt, 1986 (trad. it. Di

collegata alla riduzione delle frontiere del rischio consentito, prodotto dell'industrializzazione. E' facile pronosticare un doppio effetto sulla delinquenza dei fenomeni della globalizzazione economica e dell'integrazione sopranazionale. Da un lato, infatti, esse faranno sì che determinati comportamenti capaci di vulnerare barriere e controlli statali alla libera circolazione, tradizionalmente considerati delittuosi, debbano smettere di esserlo, poiché altrimenti si trasformerebbero in altrettanti ostacoli alle stesse finalità perseguite con la globalizzazione, l'integrazione sopranazionale, la realizzazione del mercato unico e la caduta delle frontiere interne. Dall'altro lato, invece, si assiste alla nascita di modalità nuove dei reati classici e alla comparsa di nuove forme delittuose. In questo senso, l'integrazione genera una delinquenza contro gli interessi finanziari della comunità (vedi *infra*, 2.2) e la comparsa di una nuova concezione del delitto, centrata su elementi tradizionalmente estranei all'idea di delinquenza come fenomeno marginale, quali gli elementi di organizzazione, transnazionalità e potere economico. La criminalità della globalizzazione è, infatti, principalmente una criminalità *organizzata* e, dal punto di vista materiale, si manifesta per la gravità dei suoi effetti economici, politici e sociali.

Proprio per questo, sul versante del ravvicinamento normativo, i risultati più importanti si sono registrati in materia di terrorismo, di traffico di droga e di lotta al crimine organizzato¹²⁵.

Un reale progetto di costruzione sopranazionale omogenea del sistema del diritto penale, dei concetti e delle categorie della teoria giuridica del reato e dei principi e delle garanzie politico-criminali fondamentali è, tuttavia, ancora lungi dal nascere. Difficoltà di natura costituzionale nascono, infatti, già a livello di armonizzazione legislativa delle norme incriminatrici (dei quali l'integrazione europea offre già alcuni esempi, vedi *infra*, 2.2) e neppure eventuali trattati di unificazione settoriale del diritto penale possono imporre la propria applicazione del tutto uniforme da parte degli organi giurisdizionali nazionali.

W. PRIVITIERA, C. SANDRELLI, G.C. BRIOSCHI, M. MASCARINO, *La società del rischio. Verso una nuova modernità*, Carocci, Roma, 2000.

¹²⁴ Come sottolineato da J. SILVA SANCHEZ in *L'espansione del diritto penale. Aspetti della politica criminale nelle società postindustriali*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 17, il riferimento alla sicurezza è contenuto anche nell'art. 2 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, ai sensi del quale: "l'oggetto dell'intera società politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà. La sicurezza e la resistenza all'oppressione".

¹²⁵ Così osserva L. SALAZAR, *La costruzione di uno spazio penale comune europeo*, in G. GRASSO, R. SICURELLA (a cura di), *Lezioni di diritto penale europeo*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 423.

2.2. I rapporti tra l'ordinamento comunitario e i sistemi penali degli stati membri: il diritto penale europeo.

Nonostante l'architettura giuridico-istituzionale dell'Europa, elaborata con il Trattato di Maastricht¹²⁶ (noto anche come Trattato sull'Unione Europea, d'ora in poi TUE) e consolidata, nel 1999, con il Trattato di Amsterdam¹²⁷, riservi uno spazio crescente al diritto penale, accostare questa materia alla normativa comunitaria è tuttavia difficoltoso poiché, pur essendo i giuristi i soggetti massimamente capaci di sintonizzarsi con le trasformazioni relative al progressivo processo di costruzione europea, non possono trascurarsi le potenti forze inerziali connaturate ai meccanismi di produzione e al carattere sistematico del diritto, tanto da avere portato qualcuno definire tale tendenza *“una forma di sovranità del morto sul vivo”*¹²⁸, a sottolineare la vocazione del diritto a sopravvivere al di là dell'atto di volontà che lo fonda e del complessivo contesto nel quale viene concepito.

Così, pur essendo vero che tre parole del legislatore sono capaci di vanificare il contenuto di intere biblioteche, è vero anche che il diritto penale costituisce il ramo del diritto di matrice più spiccatamente *“autarchica”*, nel quale si manifestano le scelte di valore espressive dell'identità culturale di ciascun Paese e, pertanto, tendenzialmente libere da vincoli esterni (inter- o sovra-nazionali).

¹²⁶ Il Trattato di Maastricht venne firmato il 7 febbraio 1992, sulle rive della Mosa, nella cittadina olandese di Maastricht, dai 12 Paesi membri dell'allora Comunità Europea, oggi Unione Europea, ed è entrato in vigore il 1° novembre 1993. Il testo integrale di tale Trattato è reperibile sul sito: <http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html>.

¹²⁷ All'interno del TUE esisteva già una disposizione che invitava gli Stati membri a convocare una Conferenza intergovernativa (CIG) per la sua revisione. Nel 1995 ciascuna istituzione presenta le proprie riflessioni e chiede di *“andare oltre Maastricht”*: una relazione in tal senso viene presentata al Consiglio europeo di Madrid del dicembre 1995. I paesi membri sono consapevoli della necessità di approfondire l'integrazione, soprattutto nei due nuovi *“pilastri”* introdotti appunto con il Trattato che ha visto nascere l'UE. La CIG si apre al Consiglio europeo di Torino del 29 marzo 1996 e si conclude al Consiglio europeo informale di Noordwijk del 23 maggio 1997. Il Trattato firmato ad Amsterdam contiene innovazioni che vanno nella direzione di rafforzare l'unione politica, con nuove disposizioni nelle politiche di libertà, sicurezza e giustizia, compresa la nascita della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, oltre all'integrazione di Schengen. Altre disposizioni chiarificano l'assetto della Politica estera e di sicurezza comune. Proprio l'insoddisfazione alle modifiche istituzionali, spingono i capi di stato e di governo a prospettare subito un'ulteriore modifica del sistema istituzionale *“prima che l'Unione conti venti membri”*. Vedi: <http://europa.eu/scadplus/leg/it/s50000.htm>.

¹²⁸ EHRLICH, in *Grundlegung der Soziologie des Rechts*, Berlin, 1967 (ma 1913), p. 323, citato da A. BERNARDI, *L'europeizzazione del diritto e della scienza penale*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 2.

In particolare, il primo ostacolo all'esistenza di obblighi comunitari di tutela penale è rappresentato dal principio di legalità e dalla riserva di legge, che trovano esplicito riconoscimento nella nostra Costituzione. Queste irrinunciabili garanzie sono poste a tutela della libertà individuale e vincolano l'esercizio di ogni potere dello Stato alla legge, anche per la scelta dei fatti da punire e delle sanzioni applicabili. Come ha giustamente affermato un autorevole studioso della materia, il principio di legalità penale si atteggia in modo diverso nei vari Stati della Unione Europea e si sconta sempre l'assenza di un riferimento scritto a tale principio nei Trattati istitutivi dell'Unione Europea¹²⁹, che nascono quali atti di natura economica.¹³⁰ Inoltre, nei Trattati, fonti primarie dell'ordinamento comunitario, non è rintracciabile un'autonoma competenza legislativa penale delle istituzioni europee. Un freno alla creazione di un diritto penale sovranazionale è, inoltre, rintracciabile nel *deficit* di democraticità del sistema comunitario: la potestà penale, che esprime le fondamentali scelte di valore della collettività, dovrebbe, infatti, essere sempre affidata ad organi dotati di piena legittimazione democratica ed il Consiglio europeo, cui tale potestà è demandata, nonostante le procedure di consultazione ed informazione previste a favore del Parlamento, non può definirsi tale (i Parlamenti nazionali partecipano, infatti, all'elaborazione dei contenuti delle norme europee solo a livello di controllo).

Del resto, è anche vero che, a livello europeo, sarebbe forse necessario superare i rigidi modelli formali di matrice interna, in quanto modelli più elastici sono sicuramente più adatti alla costruzione europeistica *in fieri* e canoni quale quello della riserva di legge non risultano idonei alla creazione di un regime pluralista. La normazione europea deve sorgere dalla partecipazione delle varie entità coinvolte e il ruolo consultivo del Parlamento non è irrilevante solo perché non può paralizzare il procedimento normativo europeo. Accogliendo questo approccio, il canone di democraticità potrebbe essere quindi agevolmente sostituito dal canone di *sufficiente democraticità*.

¹²⁹ Il Trattato istitutivo della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA), Parigi, 18 aprile 1951, entrato in vigore il 24 luglio 1952 (c.d. Trattato di Parigi), il Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE, d'ora in poi TCE) e il Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica (CEEa o Euratom), Roma, 25 marzo 1957, entrati in vigore il 1° gennaio 1958 (c.d. Trattati di Roma).

¹³⁰ A. BERNARDI, Relazione dell'Unità di Ricerca dell'Università di Ferrara al Convegno di studio "Il diritto penale nella prospettiva di riforma dei Trattati europei", tenutosi a Verona il 27-28 giugno 2008.

Ciò premesso, è altrettanto importante sottolineare come tali resistenze siano riuscite solo a rallentare, ma non a frenare, il processo di “europeizzazione” del diritto penale.

Ciò cui si è assistito, e cui tuttora si assiste, è, infatti, il procedere inarrestabile di una dinamica di crescente integrazione (tanto più invasiva quanto talora sotterranea o comunque poco appariscente), della quale i freni posti dagli Stati non riescono ad interrompere il corso.

In tale contesto, gli Stati membri dell’Unione, resi edotti della necessità di tutelare in modo quanto più possibile uniforme i cosiddetti beni/interessi comunitari e di combattere efficacemente la criminalità transnazionale, già da tempo si stanno adoperando al fine di creare meccanismi di potenziamento della cooperazione penale interstatuale e di ravvicinamento dei rispettivi sistemi penali. In quest’ottica si colloca il citato TUE del 1992 con il quale è stato, infatti, istituito il c.d. *terzo pilastro* dell’Unione europea¹³¹, che, in forza dei peculiari strumenti in esso previsti¹³², ha finito con il dare vita a una politica criminale di respiro decisamente ampio, seppure limitatamente alle “materie di interesse comune” indicate nel citato pilastro¹³³.

Come si avrà modo di approfondire *infra*, 3.1, tre pilastri formano, dunque, l’architettura dell’Unione europea: Comunità europea, politica estera e di sicurezza comune (PESC) e giustizia e affari interni (GAI)¹³⁴ e il trattato di Amsterdam è poi intervenuto comunitarizzando parzialmente il settore GAI, cioè trasferendo una parte dei settori contemplati dal *terzo pilastro* al *primo pilastro* (visti, asilo, immigrazione ed

¹³¹ In http://europa.eu/scadplus/glossary/eu_pillars_it.htm: la nozione di “pilastri” è generalmente utilizzata per designare il trattato sull’Unione europea.

¹³² Il riferimento è alle *decisioni quadro* (già, fino all’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, *azioni comuni*).

¹³³ TUE, Titolo VI Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Articolo 29: Fatte salve le competenze della Comunità europea, l’obiettivo che l’Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un’azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia. Tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode (...).

¹³⁴ Il primo pilastro, o pilastro comunitario, corrisponde alle tre comunità: la Comunità europea, la Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM) e la vecchia Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA); il secondo pilastro è dedicato alla politica estera e di sicurezza comune, che è retta dal titolo V del TUE; il terzo pilastro è, infine, dedicato alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale che è contemplata dal titolo VI del TUE. In tema di terzo pilastro si veda, in generale, J. MONAR, *The Third Pillar of the European Union, Cooperation in the fields of Justice and Home Affairs*, Brussels, European Interuniversity Press, 1994; N. PARISI e D. RINOLDI (a cura di), *Giustizia e affari interni nell’Unione europea. Il terzo pilastro del Trattato di Maastricht*, Giappichelli, Torino, 1996; A. TIZZANO, *Brevi note sul “terzo pilastro” del Trattato di Maastricht*, in *Il diritto dell’Unione europea*, 1996, pp. 395 ss..

altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone, nuovo titolo IV parte III TCE), mantenendo la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (titolo VI TUE) nell'ambito del terzo pilastro, e quindi in una dimensione di natura intergovernativa, cioè demandata sostanzialmente ad un'azione comune coordinata tra gli Stati membri.¹³⁵

I tre citati pilastri funzionano, infatti, secondo procedure decisionali diverse e le relazioni intercorrenti tra Stati e Istituzioni nei tre pilastri non possono dirsi tra loro omogenee: le relazioni di cui al primo pilastro sin dall'inizio si sono attuate mediante la creazione di un apparato istituzionale volto al perseguimento dell'interesse generale della Comunità (metodo comunitario), mentre le relazioni di cui agli altri due pilastri, al contrario, sono state essenzialmente concepite in chiave di collaborazione intergovernativa tra gli Stati membri che hanno rappresentato e rappresentano direttamente i loro interessi nell'ambito di un'organizzazione sovranazionale quale l'Unione europea.¹³⁶

Prima ancora dell'avvento della Comunità europea¹³⁷, il processo di erosione del carattere meramente statale dei sistemi penali europei ha avuto inizio su impulso del Consiglio d'Europa, che ha promosso numerose convenzioni in materia penale (strumenti giuridici di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine, talora diretti anche ad armonizzare gli ordinamenti penali nazionali in prospettiva di tutelare i diritti fondamentali nonché a ravvicinare le risposte date dalle legislazioni nazionali a taluni fenomeni criminali di rilievo europeo) nei campi economico, sociale, culturale,

¹³⁵ Di spazio giudiziario europeo parlò per la prima volta il 5 dicembre 1977, al Consiglio europeo di Bruxelles, Valéry Giscard d'Estaing, allora Presidente della Repubblica francese, sulla spinta dell'emergenza terroristica di quegli anni, ma il momento centrale nella costruzione di tale spazio è rappresentato, a pochi mesi dall'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, dal Consiglio europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999), il primo dedicato esclusivamente al settore GAI. Nelle conclusioni della presidenza, leggibili in *Cass. pen.* 2000, n. 1777.1, pp. 302 ss., tra i c.d. Capisaldi di Tampere compare la menzione di "uno spazio autentico di giustizia", necessario "per godere della libertà", anche tramite il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e il riavvicinamento delle legislazioni penali nazionali in settori quali la criminalità finanziaria, il traffico di droga, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei minori, la criminalità ad alta tecnologia e la criminalità ambientale.

¹³⁶ Di conseguenza, nel primo pilastro, solo la Commissione può presentare proposte al Consiglio e al Parlamento e la maggioranza qualificata basta per l'approvazione degli atti in seno al Consiglio. Nel quadro del secondo e terzo pilastro, invece, questo diritto d'iniziativa è condiviso fra la Commissione e gli Stati membri e l'unanimità al Consiglio è in genere necessaria. Per un'analisi più approfondita v. G. STROZZI, *Diritto dell'Unione Europea, Parte istituzionale*, Giappichelli, Torino, 2005.

¹³⁷ La Comunità Europea, la più importante delle comunità europee nasce il 1 gennaio 1958 con il nome di Comunità Economica Europea con l'entrata in vigore dei Trattati di Roma firmati da sei Paesi fondatori (Italia, Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi) il 25 marzo dell'anno precedente. La parola economica fu rimossa dal nome dal Trattato di Maastricht del 1992 che fece della Comunità Europea il "Primo pilastro" dell'azione dell'Unione Europea.

scientifico, giuridico e amministrativo¹³⁸, la più importante delle quali è la CEDU. Tale Convenzione contiene, infatti, una serie di principi e di regole che, in quanto prevalenti sulle norme penali interne precedenti e successive (sia in virtù del rango supra-costituzionale, costituzionale o comunque sovra-legislativo di volta in volta attribuito alla Convenzione nei diversi Stati membri, sia in virtù di una particolare capacità di resistenza riconosciuta alle disposizioni in essa contenute rispetto alle leggi successive volte a prevedere un più basso *standard* di tutela dei diritti dell'uomo), vanno a creare una sorta di giustizia costituzionale sopra-nazionale.

In dottrina, si parla addirittura di *ius commune* in relazione ai diritti fondamentali o all'insieme dei principi derivanti dalla giurisprudenza degli organi della CEDU¹³⁹, rispetto ai quali il baluardo nazionalistico della riserva di legge e la pienezza della sovranità nazionale non sembrano venire in gioco.

Per quanto riguarda, invece, il contributo della Comunità europea al processo di europeizzazione del diritto penale, pur essendo essa sorta per assicurare, per mezzo di un'azione comune, il progresso economico e sociale dei Paesi membri, eliminando le barriere che dividono l'Europa, è altrettanto vero che tra i poteri attribuiti agli organi comunitari dai Trattati non erano inclusi (e tuttora non sono inclusi) quelli in materia penale e che l'idea secondo cui "il diritto penale non rientra nelle competenze della Comunità, ma in quelle di ciascuno Stato membro" veniva del resto confermata dalla lettura di taluni documenti comunitari¹⁴⁰ e ribadita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee (d'ora in poi Corte di giustizia CE)¹⁴¹.

Ciononostante, anche in assenza di esplicite competenze in materia penale, il diritto comunitario è riuscito a svolgere, negli ultimi decenni, una progressiva europeizzazione del diritto penale, in quanto: a) le fonti comunitarie sia primarie (Trattati e principi generali del diritto) sia secondarie (regolamenti e direttive) risultano in una posizione di

¹³⁸ Di cui all'art. 1 c. b dello Statuto del Consiglio d'Europa, firmato a Londra il 5 maggio 1949.

¹³⁹ Così M. DE SALVIA, *L'elaboration d'un "ius commune" des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la perspective de l'unité européenne : l'œuvre accomplie par la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme*, in MATSCHER-PETZOLD, *Protecting Human Rights : The European Dimension – Studies in honour of Gérard J. Wiarda*, Köln, Berlin, Bonn, München, 1990, p. 556.

¹⁴⁰ *In primis* l'Ottava relazione generale sull'attività delle Comunità europee del 1974, Bruxelles-Lussemburgo, 1975, 145, par. 90.

¹⁴¹ La Corte di giustizia delle Comunità europee è un'istituzione dell'Unione europea, ha sede a Lussemburgo, si compone di un giudice per ogni Stato membro dell'UE e otto *avvocati generali*. I membri della corte sono in carica per sei anni rinnovabili. In dottrina vedi G. GRASSO, *Comunità europee e diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1989.

primato rispetto al diritto interno e sono in linea di massima dotate di efficacia diretta; b) la Comunità europea, pur non essendo competente in materia penale, attraverso il *principio di fedeltà comunitaria* sancito dall'art. 10 TCE¹⁴² e il *principio non scritto di proporzione* può sia sindacare l'idoneità delle sanzioni penali introdotte per assicurare l'esecuzione dei Trattati e degli atti comunitari, sia irrogare sanzioni amministrative a contenuto punitivo-afflittivo.

Poiché la dottrina di gran lunga prevalente ritiene, ad oggi, insussistente un diritto penale europeo con proprie sanzioni e precetti, l'Unione Europea tutela i propri interessi attraverso differenti tecniche o rinviando alla norme penali nazionali sulla base del *principio di assimilazione*, oppure imponendo agli Stati membri di adottare “*per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari*” (art. 209A del TUE)¹⁴³.

Seppure appaia corretto ritenere che l'art. 209A del Trattato di Maastricht sia la fonte di un obbligo di comportamento per gli Stati membri, un vincolo posto al legislatore nazionale nella scelta delle sanzioni, non per questo si può senz'altro affermare che la norma sia dotata di efficacia diretta, che ad essa cioè consegua un'applicazione estensiva della disposizione punitiva interna. Se così fosse, infatti, sarebbero alterati in via interpretativa i requisiti di certezza, legalità e garanzia della fattispecie penale e si contravverrebbe a quei principi fondamentali del nostro ordinamento la cui difesa è sempre stata affermata dalla Corte costituzionale anche nell'impostazione di massima

¹⁴² Il trattato CEE, firmato a Roma nel 1957, riunisce Francia, Germania, Italia e paesi del Benelux in una Comunità avente per scopo l'integrazione tramite gli scambi in vista dell'espansione economica. Con il trattato di Maastricht, la CEE diventa la Comunità europea, che esprime la volontà degli Stati membri di ampliare le competenze comunitarie a settori non economici. L'articolo 10 del trattato CE comporta che: la Commissione deve assistere le giurisdizioni nazionali nell'applicazione del diritto comunitario; le giurisdizioni nazionali possono essere tenute ad assistere la Commissione nell'adempimento dei propri compiti.

¹⁴³ Secondo il *principio di assimilazione* ogni Stato membro dovrebbe applicare ai delitti compiuti contro i beni giuridici comunitari le norme penali adottate, a tutela dell'amministrazione nazionale, per sanzionare i reati corrispondenti. Ma poiché le norme penali interne poste a salvaguardia degli interessi finanziari di natura pubblicistica dello Stato non sono automaticamente estensibili alla protezione del patrimonio economico-finanziario delle Comunità, l'art. 209A del Trattato ha allora lo scopo di obbligare gli Stati ad ampliare la fattispecie penale interna fino a ricomprendervi la tutela degli interessi finanziari comunitari contro le frodi che colpiscono questi stessi interessi.

apertura all'ordinamento comunitario - giustificata dall'art. 11 Cost.¹⁴⁴ - e conseguentemente di maggior ritrazione dell'ordinamento interno di fronte ad esso.

Occorre quindi, da parte dell'ordinamento statale, un adeguamento esplicito *ad hoc* - che non può consistere nel solo ordine di esecuzione del TUE - alla norma in oggetto, che è formulata comunque in termini ben più generali di quanto accade per altre norme pattizie comunitarie che pure dispongono in materia penalistica tramite l'imposizione di un obbligo di assimilazione. Si guardi, ad esempio, all'art. 194 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Trattato CEEA), secondo cui *“ogni Stato membro considera tutte le violazioni dell'obbligo di segretezza professionale in ambito comunitario come un attentato ai suoi segreti protetti che, sia per il merito sia per la competenza, sono soggetti alle disposizioni della sua legislazione applicabile in materia di attentato alla sicurezza dello Stato ovvero di divulgazione del segreto professionale. Esso procede contro ogni autore di una violazione del genere sottoposto alla sua giurisdizione, su istanza di qualsiasi Stato membro interessato o della Commissione”*. E si considerino anche gli obblighi di comportamento posti a carico degli Stati attraverso la normativa comunitaria derivata, secondo una prassi da tempo invalsa, e consistenti nell'adozione di *“tutte le misure appropriate”* allo scopo di sanzionare le violazioni in uno specifico settore di disciplina. Si veda ad esempio l'art. 10, par. 2, reg. Cons. CEE 1035/72, 18/05/72, sull'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo. Introducendo nel codice penale due nuovi articoli, il 316 *bis* in tema di malversazione a danno dello Stato e il 640 *bis* in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e ancor prima disciplinando con l'art. 2 l. 23/12/86, n. 898 l'indebito conseguimento di fondi FEOGA¹⁴⁵, l'Italia ha realizzato un deciso intervento a protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee.

¹⁴⁴ L'art. 11 della Costituzione italiana dispone: *“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”*. Il Trattato CE è stato recepito in applicazione di tale art.11 Cost., ma con una legge ordinaria (L. 1203/1957).

¹⁴⁵ Il legislatore aveva avvertito la necessità di inserire nell'ordinamento penale il reato di truffa in danno del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) prevedendo che chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, avesse conseguito indebitamente aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi od altre erogazioni a carico anche parziale del FEOGA, sarebbe stato punito con la reclusione da tre mesi a tre anni a meno che la somma percepita illecitamente fosse stata inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e comunque non superiore a lire 20 milioni; in tali ipotesi infatti era prevista l'irrogazione di una semplice sanzione amministrativa.

Come sottolineato da recente dottrina, si impone tuttavia una precisazione. E' noto, infatti, che le Comunità dispongono di un *autonomo* potere sanzionatorio di natura amministrativa, originariamente di tipo specifico e limitato al settore della concorrenza¹⁴⁶, e attualmente di tipo generale, per la tutela dei propri beni considerati meritevoli di autonoma protezione¹⁴⁷.

Sotto un diverso profilo, il diritto comunitario produce degli effetti che si potrebbero definire "riflessi" sui sistemi penali degli Stati membri, soprattutto attraverso la limitazione della sfera di applicazione di talune disposizioni incriminatrici.¹⁴⁸

Tali effetti sono immediati e si realizzano senza alcun intervento dei legislatori nazionali, come ricordato dalla dottrina.¹⁴⁹

Infatti, come ha osservato sempre dalla dottrina, in numerosi settori della vita economica la norma penale interviene in funzione sanzionatoria di discipline extrapenali e, in tali ipotesi, l'incidenza della normativa comunitaria in detti settori extrapenali non può non esercitare talune influenze sulle disposizioni sanzionatorie;¹⁵⁰ si pensi, ad esempio, al fatto che l'eventuale diretta caducazione della precedente regolamentazione da parte della normativa comunitaria rende di regola inapplicabili le disposizioni incriminatrici.

E' bene ricordare che, affinché tale *principio di preminenza del diritto comunitario*¹⁵¹ possa operare, è necessario che la normativa comunitaria di volta in volta rilevante sia dotata di efficacia diretta, requisito proprio delle disposizioni dei trattati, dei regolamenti comunitari e di quelle contenute in decisioni o in direttive comunitarie.

Tale norma si poneva in rapporto di specialità con la truffa aggravata come autorevolmente ritenuto dalla Suprema Corte la quale ha sottolineato, con Sent. Cass. sez. III 9.8.87, Coluccio, che "il reato di indebito conseguimento di contributi o analoghe erogazioni da parte del fondo agricolo europeo di orientamento e garanzia mediante esposizione di dati e notizie false è figura speciale nei confronti della truffa, di cui ripete tutte le modalità esecutive della condotta e degli eventi naturalistici, specificando da un lato gli artefici e raggiri e dall'altro la qualifica comunitaria dell'ente destinatario".

¹⁴⁶ C. SOTIS, *Il diritto senza codice*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 43 ss.. Il riferimento è alle tradizionali ammende e indennità di mora previste, sulla base dell'art. 83 TCE, nei regolamenti CEE nn. 11/60, 17/62, 1017/86, 4056/86, 4064/89.

¹⁴⁷ Regolamento Ce, Euratom n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, "relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee".

¹⁴⁸ G. GRASSO, *Diritto penale dell'economia, normativa comunitaria e coordinamento delle disposizioni sanzionatorie nazionali*, in *Riv. dir. int. privato e processuale*, 1987, pp. 227-228.

¹⁴⁹ S. RIONDATO, *Competenza penale della Comunità europea. Problemi di attribuzione attraverso la giurisprudenza*, Cedam, Padova, 1996, p. 126.

¹⁵⁰ G. GRASSO, *Introduzione. Diritto penale ed integrazione europea*, in G. GRASSO, R. SICURELLA (a cura di), *Lezioni di diritto penale europeo*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 3.

¹⁵¹ Enunciato da Corte di Giustizia, 9 marzo 1988, causa 106/77 (*Amministrazione Finanze c/ Simmenthal*), in *Raccolta*, 1978, pp. 643-644.

L'incidenza del diritto comunitario sui precetti penali nazionali può agire fondamentalmente a tre livelli: interpretativa, integratrice, disapplicatrice.

L'incidenza interpretativa deriva dal primato del diritto comunitario sul diritto nazionale, per cui tutte le norme (incluse quelle penali) di fonte nazionale devono essere interpretate conformemente alle fonti comunitarie, con conseguente rigetto di ogni altra interpretazione di tali norme incompatibile con il diritto "europeo"¹⁵², naturalmente nel rispetto del divieto di analogia *in malam partem*.

La Corte Costituzionale, affinando le sue decisioni ha, nel corso degli anni, affermato che la normativa comunitaria possa dettare principi ed incidere in materie oggetto di riserva di legge¹⁵³, mentre non è ammissibile un *referendum* abrogativo su norme interne attuative di disposizioni di diritto comunitario oppure su normative che vadano ad interferire con alcune disposizioni di diritto comunitario¹⁵⁴, poiché neppure in via indiretta è possibile non dare attuazione al diritto comunitario.

¹⁵² La vera svolta nella giurisprudenza costituzionale italiana, conforme a molteplici decisioni del giudice comunitario, si è avuta negli anni ottanta con la storica sentenza n. 170 del 1984, che ha impostato i rapporti tra i due ordinamenti nel senso della preminenza del diritto comunitario su quello interno e che ha costituito la base per ulteriori riflessioni ed ampliamenti della portata di questo principio, seguendo un percorso argomentativo in parte differente da quello proposto dalla Corte di giustizia CE, in quanto alla teoria monistica ed unitaria di quest'ultima si è contrapposta quella dell'autonomia dei due ordinamenti da coordinare; la Corte costituzionale ha voluto garantire al sistema normativo sottoposto al suo controllo una contropartita in cambio delle limitazioni di sovranità da questo sofferte a favore dell'ordinamento comunitario: tale contropartita è rappresentata dalla c.d. "dottrina dei controlimiti", secondo la quale il diritto interno, anche di rango costituzionale, si ritrae di fronte alla norma comunitaria; tuttavia, qualora la norma comunitaria si ponga in contrasto con quel particolare sottoinsieme di principi costituzionali formato dai "principi nazionali del nostro ordinamento costituzionale e dai diritti inalienabili della persona umana". Sull'argomento vedi L. ALBINO, *Il sistema delle fonti tra ordinamento interno ed ordinamento comunitario* in Riv. it. dir. pubbl. com., 2001, p. 923; G. AMOROSO, *La giurisprudenza costituzionale nell'anno 1995 in tema di rapporto tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale: verso "la quarta fase"?* in Foro it. 1996, V, p. 73; G. SAMMARCO, *Interessi comunitari e tecniche di tutela penale*, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 107 ss.. La Corte Costituzionale con la sentenza su indicata ha affermato l'immediata applicabilità in Italia dei regolamenti comunitari e l'obbligo del giudice italiano di non applicare la norma nazionale in contrasto con quella comunitaria, ma, nel contempo, nonostante la tutela diffusa del diritto comunitario, la Consulta ha individuato dei contro limiti rinvenuti nel rispetto delle norme fondamentali della nostra Costituzione e delle disposizioni del Trattato UE.

¹⁵³ Corte Cost. n. 383 del 1998, in Foro it., 1999, I, p. 32, in cui ha sostenuto che il fondamento di tipo legislativo necessario al rispetto del principio di legalità, affinché possa essere emanato un atto di natura regolamentare, possa essere costituito anche da una normativa di tipo comunitario. La pronuncia presenta pure un particolare rilievo sotto il profilo del diritto penale in cui vige il principio della riserva di legge. Del resto, già precedentemente la Consulta (sent. n. 183 del 1973 in Giur. Cost. 1973, 2401) aveva sostanzialmente riconosciuto la "fungibilità" dell'atto normativo comunitario con la legge dello Stato anche in materie, come quella tributaria, coperte dalla riserva di legge (art. 23 Cost.). Vedi sul punto C. GRANELLI, *Diritto comunitario e riserva di legge in materia di prestazione d'imposte*, in Giur. it. 1973, I, 2, p. 355 e R. MONACO, *La costituzionalità dei regolamenti comunitari* in Foro it. 1974, I, p. 315.

¹⁵⁴ Corte Cost. n. 64 del 1990 sui pesticidi, in Foro it., 1990, I, p. 747; n. 26 del 1993 sull'abolizione del Ministero dell'Agricoltura, in Giust. civ., 1993, I, p. 577; n. 31 del 2000 sull'immigrazione, in Giur. cost., 2000, p. 215.

Una seconda forma di incidenza del diritto comunitario sul diritto penale interno degli Stati membri è quella c.d. integratrice, attuata tramite l'integrazione del precetto penale ad opera della normativa comunitaria e che opera a tre livelli: il primo caso si verifica quando il precetto penale risulta implicitamente improntato al principio del "rinvio parziale", contenendo unità linguistiche che rinviano, per la conoscenza del loro esatto significato, a disposizioni legali di matrice *ab origine* comunitaria, oppure a disposizioni extrapenali *ab origine* nazionali, ma modificate in un secondo momento da norme di diritto comunitario; il secondo caso si ha, invece, quando il precetto penale si presenta parzialmente "in bianco" e risulta esplicitamente improntato alla tecnica del rinvio parziale ed "elastico" (il rinvio viene così definito qualora la fattispecie incriminatrice rinviante preveda un automatico adeguamento dei suoi contenuti precettivi ai progressivi mutamenti delle norme extrapenali integratrici), il terzo caso di incidenza integratrice del diritto comunitario sul diritto penale interno si ha, infine, nel caso di precetti penali che rinviano integralmente a disposizioni comunitarie per lo più a carattere regolamentare¹⁵⁵. Infatti, in virtù del primato di tali regolamenti sulla normativa interna e della loro automatica produzione di effetti, e al fine di garantire il monopolio della Corte di giustizia CE in materia di interpretazione delle norme regolamentari, la sottrazione di tali atti normativi al controllo di costituzionalità e l'effetto immediato e diretto di ogni loro eventuale emendamento, agli organi legislativi dei Paesi membri non è consentito neppure riprodurre testualmente le prescrizioni comunitarie in un atto normativo interno e resta loro unicamente il potere di dettare la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione della normativa sovrastatale. In altri casi, tuttavia, regolamenti e direttive lasciano un notevole margine di discrezionalità agli Stati e in nessun caso il legislatore europeo ha sottratto ai Paesi membri la possibilità di scegliere se far uso di sanzioni di tipo criminale oppure di tipo amministrativo in sede di attuazione di regolamenti e direttive. Di grande attualità è, oggi, il dibattito sull'esistenza o meno, nel Trattato CE, di basi giuridiche atte a consentire agli organi comunitari deputati a redigere la normativa europea di obbligare gli Stati membri a introdurre sanzioni penali a tutela di disposizioni contenute in atti di

¹⁵⁵ Ma le norme comunitarie possono essere contenute anche in direttive di armonizzazione sufficientemente dettagliate e dunque destinate ad essere trasposte con ben poche modifiche all'interno dei singoli sistemi giuridici nazionali.

diritto derivato.¹⁵⁶ Alle direttive comunitarie vanno poi affiancate le “azioni comuni” (TUE) o “decisioni quadro” (Trattato di Amsterdam), strumenti giuridici difficilmente inquadrabili ma attraverso i quali sono state introdotte forme particolarmente intese di cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri. L'attuazione delle decisioni quadro compete agli Stati membri in virtù dell'articolo 10 del Trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) (obbligo di lealtà). Gli Stati membri attuano gli atti adottati nel quadro del terzo pilastro sul piano pratico (ad esempio acquisto di materiali o dotazione di risorse umane) e normativo (ad esempio, recepimento delle decisioni quadro nel diritto interno), ma è loro lasciato un ampio margine di discrezionalità circa le forme e i mezzi tramite i quali realizzare la cooperazione penale e l'armonizzazione delle singole fattispecie e delle relative sanzioni, con il rischio che permanga una notevole disparità di trattamento tra uno Stato e l'altro.¹⁵⁷

Per quanto riguarda, in particolare, l'influsso esercitato dalla giurisprudenza comunitaria sulle scelte sanzionatorie dei Paesi membri, meritano una menzione gli sviluppi interpretativi cui è stato assoggettato il già menzionato “obbligo di fedeltà comunitaria” gravante sui Paesi membri. La Corte di giustizia CE, dopo avere inizialmente affermato che in base a tale principio gli Stati CE erano liberi di scegliere le sanzioni interne atte a colpire le violazioni degli obblighi di fonte comunitaria, ha progressivamente mutato il proprio punto di vista, sostenendo che gli Stati erano tenuti a dare attuazione alla normativa comunitaria attraverso l'introduzione di sanzioni realmente efficaci, cioè funzionali al perseguimento delle loro finalità di prevenzione.¹⁵⁸

¹⁵⁶ La Commissione si batte da molti anni per il riconoscimento di una piena competenza penale della Comunità, anche se circoscritta alla tutela degli interessi finanziari CE. Per quanto riguarda il Consiglio, nonostante il problema connesso al *deficit* democratico comunitario, in quanto il Consiglio è costituito dalle rappresentanze dei Governi degli Stati membri, ad oggi è il Consiglio e non il Parlamento europeo a detenere la competenza legislativa in ambito comunitario.

¹⁵⁷ M. BARGIS, *Costituzione per l'Europa e cooperazione giudiziaria in materia penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005-I, Milano, Giuffrè, p. 165, rammenta, per la loro importanza, la decisione quadro del Consiglio (13 giugno 2002) sulla lotta contro il terrorismo (2002/475/GAI, in *G.U.C.E.*, 22 giugno 2002, n. L 164) e la decisione quadro del 25 ottobre 2004) riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (2004/577/GAI, in *G.U.C.E.*, 11 novembre 2004, n. L 335). Va anche segnalato il Libro verde sul ravvicinamento, il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sanzioni penali nell'Unione europea presentato dalla Commissione il 30 aprile 2004, concernente le sanzioni privative della libertà e le pene alternative.

¹⁵⁸ Per tutte, sentt. 10/04/84, cause 14/83 (*von Colson*) e 76/83 (*Harz*), in *Racc.*, 1984, pp. 1908 e 1941.

In alcuni – rari – casi la Corte di giustizia, valutando l'idoneità e la proporzionalità delle soluzioni sanzionatorie, ha lasciato intendere che l'unica soluzione adeguata fosse il ricorso alla pena, indicando, in questo modo, un vero e proprio obbligo di tutela penale. In materia di pubblicità ingannevole di prodotti parafarmaceutici, ad esempio, in considerazione dei beni che da tali condotte potrebbero essere lesi (individuati nella tutela del consumatore, nella salute pubblica e nella lealtà delle transazioni commerciali) la Corte ha affermato che *“le disposizioni che gli Stati membri intendono emanare devono prevedere che una pubblicità di tal genere costituisce una violazione, segnatamente di natura penale, accompagnata da sanzioni che possiedano effetto dissuasivo”*¹⁵⁹; su questa base si è così imposto agli Stati membri un rigido obbligo di penalizzazione in questa materia.

Anche nel caso in cui manchi un espresso obbligo di incriminazione da parte del legislatore comunitario, l'esame della giurisprudenza di Lussemburgo porta a concludere che tale obbligo possa essere fatto discendere, in via generale, dagli sviluppi del principio di fedeltà comunitaria di cui all'art. 10 c. 1 TCE.

I beni giuridici europei possono essere quindi tutelati penalmente, seppur solo in via mediata. Tutti i settori di competenza normativa europea necessitano, quindi, di aggiornate ed effettive opzioni di tutela da parte dei legislatori nazionali e la determinazione dell'intensità dei limiti posti dall'ordinamento comunitario nel settore penale pone problematiche particolarmente delicate.

Per l'indagine intorno all'esistenza di obblighi comunitari di tutela penale, il banco di prova ideale è rappresentato dal d. lgs. n. 61 del 2002, relativo alla disciplina delle false comunicazioni sociali.

Il dibattito che ha coinvolto questa riforma non si è limitato alle scelte di merito operate in sede governativa, essendo state, infatti, sollevate da parte dei Tribunali questioni di legittimità indirizzate alla Corte Costituzionale ed alla Corte di giustizia CE per valutare l'incostituzionalità dell'impianto normativo e la sua illegittimità comunitaria. Con una ricostruzione che ha coinvolto principi costituzionali, norme di diritto internazionale e disposizioni contenute in direttive europee, si è prospettata la presunta inadeguatezza delle disposizioni nazionali preposte alla tutela della veridicità delle scritture contabili, alla luce delle disposizioni europee in materia, anche se la Corte di giustizia CE, con la

¹⁵⁹ Corte di giustizia 28 gennaio 1999, C-77/97 *Unilever*, riportata con un ampio commento in S. RIONDATO, *Osservatorio*, in *Dir. pen. e proc.*, 1999, p. 447.

sentenza del 3 maggio 2005, ha smentito tale ricostruzione, facendo discendere la determinazione della responsabilità penale non già da norme contenute in direttive “indipendentemente da una legge interna”, bensì dalla legge nazionale vigente al momento del fatto, e l’aggravamento di tale responsabilità non dalle norme CE, bensì dall’attitudine delle direttive a fare salva la vigenza di leggi interne preesistenti connotate da un trattamento sanzionatorio più severo, paralizzando l’applicabilità di una legge nazionale successiva che presenti una disciplina sanzionatoria così mite da risultare comunitariamente illegittima poiché inidonea a tutelare in modo adeguato la normativa di fonte CE. Chi si aspettava (specie dopo la proposta dell’Avvocato generale della Corte, Kokott, disattesa come raramente accade) che i giudici UE si spingessero a bocciare l’applicazione retroattiva all’imputato della pena più mite in caso di norma contraria al diritto comunitario, ha dunque preso un abbaglio. La Corte UE, infatti, nemmeno affronta questa questione perché *“una direttiva europea, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato adottata per la sua attuazione, non può avere come effetto di determinare o aggravare la responsabilità penale degli imputati”*.

Ai fini della presente ricerca, è da segnalare in maniera particolare la recente presentazione, da parte della Commissione, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia del settembre 2005 nella causa C 176/03 (vedi *infra*, 2.3), di una proposta di direttiva recante un obbligo di incriminazione delle condotte di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, a cui ha fatto seguito la proposta di direttiva presentata il 26/4/06 Doc. COM(2006) 168 (ora direttiva Ipred2, vedi 2.3 *infra*).

La terza forma di incidenza del diritto comunitario sui precetti penali consiste, infine, nella disapplicazione parziale o totale, dal parte del giudice nazionale, di quelli incompatibili con norme europee, con conseguente erosione degli ambiti del penalmente rilevante destinato ad inibire un utilizzo delle fattispecie penali nazionali in contrasto con il diritto sovrastatale.

Infine, come si è già avuto modo di accennare poc’anzi, i trattati europei legittimano un sistema di sanzioni amministrative di competenza comunitaria¹⁶⁰ e contengono ulteriori norme che sembrano implicitamente ammettere la possibilità per le istituzioni comunitarie di adottare atti corredati di misure punitive “sovrastatali” nei diversi settori

¹⁶⁰ Gli artt. 47 c. 3, 54 c. 6, 58 par. 4, 59 par. 7, 64, 65 par. 5 e par. 6, 66 par. 6, 68 par. 6 del Trattato CECA e l’art. 87 del Trattato CE.

di competenza CE, laddove tali misure si rivelino utili o necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli atti in questione¹⁶¹.

Le sanzioni amministrative comunitarie possono essere a carattere c.d. accentrato, costituite da ammende e indennità di mora irrogate e direttamente applicate dalle istituzioni comunitarie e a carattere c.d. decentrato, irrogate cioè dalle istituzioni comunitarie ma applicate dalle autorità amministrative degli Stati membri. Pur essendo tali sanzioni ad oggi utilizzate più che altro nel campo della politica agricola comune, pare verosimile ritenere che il capo di applicazione delle stesse andrà espandendosi: il settimo e l'ottavo considerando del Regolamento (CE, EURATOM) N. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità recitano, infatti, *“che le sanzioni amministrative comunitarie debbono assicurare un'adeguata tutela di tali interessi; che occorre stabilire regole generali da applicarsi a tali sanzioni”* e *“che il diritto comunitario prevede sanzioni amministrative comunitarie nel quadro della politica agricola comune; che tali sanzioni dovranno anche essere previste in altri campi”*.

Per concludere questo *excursus* relativo al processo di europeizzazione del diritto penale e ai soggetti coinvolti, non può trascurarsi di ricordare che il 13 dicembre 2007 i capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri hanno firmato il Trattato di Lisbona.

Quindici anni dopo il TUE, che divideva l'Unione europea in tre pilastri e lasciava fuori dalla Comunità europea il settore di Giustizia e affari interni, e dieci anni dopo il Trattato di Amsterdam, che limitava il terzo pilastro allo spazio di cooperazione giudiziaria e di polizia nel settore penale, il nuovo Trattato di Lisbona propone l'eliminazione della struttura a pilastri facendo confluire tutte queste materie nel Trattato CE (che da ora in avanti si chiamerà Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Le implicazioni del Trattato di riforma sullo spazio europeo di cooperazione giudiziaria e di polizia nel settore penale saranno molteplici e riguarderanno principalmente aspetti quali l'estensione del processo di co-decisione¹⁶², l'introduzione della maggioranza

¹⁶¹ GRASSO, *Le prospettive di formazione di un diritto penale dell'Unione europea*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, pp. 1171-1172.

¹⁶² La procedura di codecisione è una delle procedure legislative della Comunità europea. In essa il Parlamento interviene attivamente nel processo legislativo comunitario, non limitandosi a fornire pareri, ma potendo modificare il testo sottoposto all'esame degli organi legislativi dalla Commissione. Il termine procedura di codecisione non è presente in nessuno dei Trattati dell'Unione Europea, ufficialmente il TUE

qualificata nelle votazioni e nuove competenze per la Corte di giustizia CE. Gli Stati membri potranno tuttavia utilizzare il “freno di emergenza” e optare per una maggiore “flessibilità” nei casi in cui si dovesse procedere per cooperazione rafforzata e alcuni Stati membri potranno tuttavia continuare ad avvalersi delle clausole di esenzione (*opting out*). Il Trattato di riforma propone infine di istituire la figura del procuratore pubblico europeo per contrastare i crimini che arrecano danni agli interessi finanziari dell’UE.

si riferisce alla codecisione come alla procedura prevista nell'art. 251 a causa dell'opposizione di Regno Unito e Danimarca all'adozione ufficiale del nome. Solo in alcune materie è prevista questa forma di partecipazione intensa del Parlamento nel processo decisionale, tuttavia il Trattato di Amsterdam e il Trattato di Nizza hanno semplificato il procedimento e ne hanno ampliato l'ambito di applicazione. Il Trattato Costituzionale, oltre a semplificare ulteriormente l'*iter*, prevede l'utilizzo della Procedura di codecisione nella maggior parte delle materie e la qualifica come Procedura ordinaria.

2.3. L'influsso del diritto comunitario e del diritto internazionale sul diritto penale industriale italiano.

Si rende, a questo punto della trattazione, utile premettere alcuni brevi cenni sulle fonti del diritto internazionale in senso stretto, e tra i rapporti tra il diritto internazionale e i singoli diritti nazionali.

Mentre il diritto interno ha molte fonti, spesso anche di pari rango, il diritto internazionale è caratterizzato da pochissime fonti. In particolare, le norme che disciplinano la materia del diritto internazionale provengono esclusivamente dalle seguenti tre fonti (in ordine gerarchico): le norme del diritto internazionale generale, le norme del diritto internazionale particolare, ovvero gli atti o accordi internazionali tra Stati, e le deliberazioni degli Enti creati dagli accordi.

Nella categoria delle norme del diritto internazionale generale – si tratta delle “norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”, cui fa espresso riferimento l’art. 10, comma 1, Cost., rientrano le norme non scritte quali le consuetudini. Le consuetudini internazionali constano di due elementi necessari:

- a) un comportamento ripetuto nel tempo dagli Stati (*diuturnitas*);
- b) la convinzione, da parte degli Stati, che ripetere quel comportamento sia giuridicamente dovuto (*opinio iuris*).

Esse possono avere carattere generale e/o particolare a seconda che abbiano per destinatari tutti (cd. norme consuetudinarie generali) ovvero una ristretta cerchia di Stati (cd. norme consuetudinarie particolari).

Le norme del diritto internazionale particolare (atti o accordi o patti o intese o convenzioni o con qualsiasi altra denominazione vengano chiamati), invece, sono le norme di origine pattizia stipulate dai rappresentanti di due o più Stati, attraverso i quali i Paesi firmatari disciplinano i rispettivi comportamenti nell’ambito di una determinata materia e possono derivare da veri e propri trattati, come definiti nell’art. 2, lett. a, della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei Trattati in vigore del 27.01.1980 e ratificata anche dall’Italia con legge 12.02.1974, n. 112 e da accordi di natura diversa che non seguono il “procedimento normale di formazione dei trattati” (cd. accordi in forma semplificata).

Gli atti o accordi tra Stati hanno un grado gerarchico inferiore della consuetudine e non possono essere derogatori di essa o comunque prevedere dei comportamenti contrari alla stessa qualora la consuetudine abbia dato vita a norme inderogabili che proteggono valori fondamentali (c.d. *ius cogens*).

Le materie oggetto dei patti possono essere le più svariate, dalla semplice regolamentazione del commercio di un prodotto, a materie molto più importanti come i diritti umani. Anche il numero dei Paesi partecipanti all'atto è molto variabile: dal semplice accordo bilaterale tra due Paesi, all'accordo che coinvolge quasi tutti i Paesi del mondo¹⁶³.

Quello che è importante sapere è che questi patti vincolano esclusivamente i Paesi firmatari, a differenza della consuetudine che vincola l'intera comunità internazionale.

Tra i vari tipi di atti, quelli più interessanti sono quelli che istituiscono degli Enti internazionali, come il citato TUE, che ha istituito la Comunità Economica Europea (ora Unione Europea).

Questi ultimi atti sono importantissimi perché danno vita a degli organismi internazionali e, a volte, sovranazionali, dotati spesso anche di rilevanti funzioni legislative. Le deliberazioni o decisioni degli Enti creati dagli accordi devono sottostare sia alle consuetudini, che alle norme dell'accordo che ha istituito l'Ente, e sono vincolanti per gli stati partecipanti all'organismo istituito con l'accordo e sono adottate nel rispetto delle regole e delle modalità indicate nell'atto istitutivo dell'Ente o contenute nei successivi regolamenti emanati dall'Ente stesso.

A volte le decisioni prese dagli organi dell'Ente sono addirittura di pari grado gerarchico delle norme interne dei Paesi partecipanti, non avendo bisogno di un atto interno di “ricezione” o di “accoglimento” della norma internazionale o meglio sovranazionale.¹⁶⁴

Per quanto riguarda i rapporti tra l'ordinamento interno e l'ordinamento internazionale, tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, soprattutto in Germania e in Austria, i

¹⁶³ Si pensi alla Carta delle Nazioni Unite, firmata da 51 membri originari ed adottata per acclamazione a San Francisco il 26 giugno 1945.

¹⁶⁴ Per meglio comprendere il meccanismo illustriamo il caso dell'Unione Europea. Con l'Atto istitutivo della CEE, si è dato vita ad un organismo sovranazionale dotato di organi (Parlamento, Commissione, ecc.) in grado di emanare determinazioni obbligatorie per gli Stati membri della Comunità. Queste determinazioni sono fonti di diritto di terzo grado, perché devono rispettare la consuetudine internazionale e le norme dell'Atto istitutivo della CEE.

Tuttavia, pur essendo normazione terziaria, alcune norme emanate dagli organi competenti della CEE hanno lo stesso grado delle leggi interne degli Stati comunitari. Anzi, alcune di esse entrano direttamente in vigore nell'ordinamento giuridico dei singoli Stati, non avendo bisogno, per la loro operatività, di una legge *ad hoc* di ricezione.

rapporti tra diritto statale e diritto internazionale hanno dato luogo ad un vivace dibattito all'interno del quale si sono distinte tre diverse scuole di pensiero: concezione monistica con primato del diritto statale di Jellinek, per cui le norme interne e le norme del diritto internazionale debbono essere considerate come parte di un unico sistema giuridico all'interno del quale le norme interne prevalgono su quelle internazionali giacché una decisione dello Stato non può mai incontrare limiti posti da altri soggetti; concezione monistica con primato del diritto internazionale di Kelsen, per cui le norme interne e le norme internazionali fanno parte di un unico ordinamento all'interno del quale la prevalenza deve essere accordata alle norme internazionali e la concezione dualistica di Verdross, per cui le norme interne e le norme del diritto internazionale appartengono a due ordinamenti, quello nazionale e quello internazionale, che rimangono separati e distinti, ciò che esclude qualunque rapporto di sovra-sottordinazione tra le norme interne e le norme internazionali.

I rapporti tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento internazionale sono impostati in base al *principio della separazione degli ordinamenti giuridici*, secondo la concezione dualistica. Ciò significa che le norme prodotte nell'ordinamento internazionale non condizionano la validità delle norme interne né tanto meno sono immediatamente efficaci nell'ordinamento interno, vale a dire che le norme internazionali non producono effetti nell'ordinamento nazionale se non per libera determinazione dello Stato medesimo.

Lo Stato italiano prevede tre diversi strumenti di adattamento al diritto internazionale a seconda che si tratti di dare efficacia alle norme del diritto internazionale generale oppure alle norme del diritto internazionale particolare (né il regime di introduzione degli atti internazionali nell'ordinamento italiano ha subito modifiche in base al nuovo art. 117, comma 1, Cost. che ha imposto al legislatore statale e regionale un obbligo di rispetto, oltre che della Costituzione, “dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”).

Passando ad analizzare i limiti all'ingresso nell'ordinamento italiano delle norme di diritto internazionale, si distinguono due tipi di limiti: i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e le norme costituzionali. Le norme interne di adattamento al diritto internazionale generale, proprio perché trasformate automaticamente in norme dell'ordinamento italiano attraverso l'art. 10, comma 1

Cost., sono assimilate alle norme costituzionali dal punto di vista della forza e del valore. Pertanto, a queste norme è riconosciuta la capacità di derogare a norme costituzionali. Ciò nonostante, come ricordato dalla Corte Costituzionale che ha affrontato esplicitamente questa problematica nel 1979, “*il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall’art. 10 della Costituzione non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, operando in un sistema costituzionale che ha i suoi cardini nella sovranità popolare e nella rigidità della Costituzione*”¹⁶⁵. Per quanto concerne, invece, il limite posto dalle norme costituzionali, il nuovo art. 117, comma 1, Cost., pur non avendo modificato il regime dell’introduzione delle norme internazionali nell’ordinamento italiano, ha avuto l’effetto di costituzionalizzare gli obblighi internazionali di derivazione pattizia. Pertanto, le norme interne di adattamento al diritto internazionale pattizio non saranno più suscettibili di essere modificate da una legge ordinaria successiva, bensì da una legge costituzionale.

E’ a questo punto necessario rilevare la sostanziale *inconciliabilità* fra l’area del penale e l’area del diritto internazionale, la prima imperniata sulla verticalità dei rapporti fra società civile ed autorità preposta alla tutela di interessi collettivi, la seconda tradizionale baluardo della sovrana eguaglianza dei suoi soggetti.

Il diritto penale ha, infatti, caratteri peculiari che solo in parte si adattano alla struttura del diritto internazionale, ovvero di un complesso di norme che aspiri ad un’applicazione universale ed effettiva.

Appaiono convincenti le argomentazioni di parte della dottrina per cui la repressione dei crimini in chiave internazionale può essere affrontata secondo due prospettive, la prima delle quali assume come centrale il punto di vista dell’ordinamento statale e descrive la materia in oggetto come “diritto penale internazionale”, mentre la seconda prospettiva dà maggiore rilievo alla prospettiva internazionalistica e si presenta, conseguentemente, come “diritto internazionale penale”.¹⁶⁶

In realtà, a guardare bene, i fenomeni sociali e normativi a cui il “diritto internazionale penale” e il “diritto penale internazionale” fanno riferimento sono *esattamente gli stessi*,

¹⁶⁵ Corte Cost. sent. n. 48/1979, in www.giurcost.org/decisioni/1979/0048s-79.html.

¹⁶⁶ I. CARACCILO, *Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale*, ES, Napoli, 2000 e A. CASSESE, *International criminal law*, Oxford University Press, Oxford, 2002, pp. 4-43, citato da P. DE STEFANI, *Appunti sparsi di Diritto internazionale penale*, Università, Facoltà di Scienze Politiche, A.A. 2005/2006.

trattandosi, in sostanza, della repressione di crimini che presentano, dal punto di vista del fatto materiale o dal punto di vista della fonte normativa che li prevede o che ne regola le procedure di accertamento e repressione, elementi di internazionalità.

Più in generale, si può affermare che il diritto internazionale penale comprende il *diritto penale transnazionale* (che include la normativa, sia internazionale sia interna, riguardante attività criminose transfrontaliere o che comunque si sviluppano lungo le linee di confine degli stati), il *diritto statale e interstatale della cooperazione penale* (area molto vasta che comprende, tra l'altro, gli accordi bilaterali e multilaterali in materia di estradizione e i trattati di cooperazione giudiziaria internazionale in campo penalistico), il *diritto interstatale penale sostanziale* (vale a dire quelle norme internazionali patrizie o consuetudinarie che proibiscono dei comportamenti e che però acquistano i caratteri di norme incriminatrici solo in collegamento con una norma interna; si pensi alla convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli o inumani o degradanti che, dopo aver dato una definizione di cosa si intende per tortura (e non per "delitto di tortura"), obbliga gli Stati parti ad adottare "*misure legislative, amministrative, giudiziarie e altre misure efficaci per impedire che atti di tortura siano commessi (...)*" (art. 2) e a fare in modo che "*tutti gli atti di tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del suo diritto penale (...) passibili di pene adeguate (...)*" (art. 4) e il *diritto penale sopranazionale o internazionale*, ovvero norme che creano dei veri e propri crimini di diritto internazionale, la cui violazione ad opera di un individuo è un crimine indipendentemente dal fatto che uno o più Stati lo preveda/no come tale.¹⁶⁷

In questo contesto, il *diritto internazionale penale* è quel ramo del diritto internazionale che attiene alla materia penale e che ricomprende, al suo interno, il *diritto penale internazionale*.

Mentre quest'ultimo, infatti, coordina le sovranità statali in materia penale, in funzione della tutela dell'ordine sociale interno sulla base di norme di origine sia interne che internazionali (il termine "internazionale" sta quindi ad indicare l'estraneità rispetto al

¹⁶⁷ Per elaborare tale classificazione si è tratto spunto dal *Report of the Workshop to Explore the Development of a Common International Curriculum for Criminal Justice Policy, organized by the International Centre for Criminal Reform and Criminal Justice Policy and the Max-Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, held in Vancouver, B.C., Canada, April 5-8, 1994* (disponibile su internet sul sito del World Justice Information Network: www.wjin.net).

nostro ordinamento e territorio di un aspetto del fatto, es. nazionalità straniera del colpevole o della vittima; commissione del reato all'estero), il *diritto internazionale penale* in tutte le sue altre ramificazioni si propone di qualificare come crimini alcuni comportamenti individuali che violano il diritto internazionale al fine di garantire la pacifica convivenza nella comunità internazionale e i superiori interessi di carattere umanitario sulla base di norme di origine esclusivamente internazionale.¹⁶⁸

La caratteristica del *diritto penale internazionale* è pertanto quella di essere un complesso di norme mediante le quali l'ordinamento giuridico interno provvede, con riferimento alla materia penale, a risolvere i problemi imposti allo Stato dal fatto della sua coesistenza con altri Stati sovrani ed è naturale che rispetto a queste norme non si potrà porre un problema di penetrazione trattandosi di diritto interno¹⁶⁹.

Di penetrazione è invece possibile, o addirittura necessario, parlare in relazione al *diritto internazionale penale*.

L'ordinamento italiano non predispone una disciplina organica dei crimini internazionali in attuazione delle norme convenzionali e consuetudinarie del diritto internazionale e la loro repressione, quindi, si realizza in virtù delle norme di adattamento alle singole convenzioni internazionali, nonché in virtù del rinvio automatico al diritto internazionale generale previsto dall'art. 10, 1° c., della Costituzione.

Un processo di adeguamento al diritto internazionale in cui però lo Stato non è mai protagonista inerte e passivo ma parte attiva, posto che il metodo comunemente seguito dagli ordinamenti statali per la disciplina e la repressione degli illeciti di rilevanza internazionale è il c.d. "metodo di adeguamento indiretto": è lo Stato che con appositi procedimenti (in Italia tramite il procedimento di ratifica) fa entrare il diritto internazionale nel diritto interno, a differenza, quindi, di quanto avverrebbe accogliendo un metodo di penetrazione diretto con cui il diritto internazionale farebbe parte *tout court* del diritto interno.¹⁷⁰

¹⁶⁸ Complessivamente sui rapporti tra i due sistemi normativi e sui rispettivi ambiti v. I. CARACCILO, *Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale. Il rafforzamento delle garanzie giurisdizionali*, Editoriale scientifica, Napoli, 2000, pp. 1-172.

¹⁶⁹ N. LEVI, *Diritto penale internazionale*, Milano, Giuffrè, 1949, pp 1-5, nota 16.

¹⁷⁰ M. PISANI, *La penetrazione del diritto penale internazionale nel diritto penale italiano*, in *Indice pen.*, 1979, p. 5.

L'intermediazione del legislatore statale, che avviene di regola mediante la predisposizione di apposite norme incriminatrici, si rende comunque necessaria anche in quei Paesi dove è ammissibile un'applicazione diretta delle norme convenzionali da parte degli organi giudicanti nazionali.

Le fattispecie criminosive individuate dalle Convenzioni sono generalmente delineate in termini generici, soprattutto perché sono spesso il risultato di compromessi, per cui una certa vaghezza si rende necessaria per far sì che il testo sia accettato dal maggior numero possibile di Stati. Nella maggior parte dei casi, poi, si tratta di ipotesi di reato che mal si prestano ad una specificazione rigorosa in quanto tante sono le possibilità ed i mezzi di realizzazione che prevederli diventa estremamente difficile, così come una loro definizione enumerativa non sarebbe mai soddisfacente. Ciò induce, quindi, ad utilizzare nozioni di significato talmente ampio da sembrare di più direttive di legislazione penale piuttosto che vere e proprie fattispecie delittuose. Infine, si deve tener presente che gli atti internazionali quasi mai contengono indicazioni in ordine all'entità della sanzione, salvo limitarsi a richiederne la severità: sarebbe quindi impossibile una loro applicazione diretta.

Sono manifestazione di tale processo di elaborazione di un sistema di giustizia penale internazionale le numerose convenzioni elaborate a livello universale.¹⁷¹

Entrando ora nel merito dei *rapporti tra il diritto industriale e il diritto comunitario*, la prima importante direttiva comunitaria in materia di tutela della proprietà intellettuale è la citata (vedi *supra*, 1.5) Direttiva 2004/48/CE, denominata “Direttiva *enforcement*”. Sebbene la Direttiva armonizzi la normativa europea e tenti di eliminare le differenze esistenti tra i diversi Paesi, essa risulta, tuttavia, in gran parte limitata alla sfera civile.

Come riconosciuto dalla stessa Unione, le sanzioni penali rappresentano un elemento essenziale per contrastare efficacemente questo comportamento illecito. In certi casi, infatti, le sanzioni penali sono necessarie per dissuadere coloro che infrangono consapevolmente la legge procurando danno alle economie nazionali, nonché molti di coloro che a vario titolo sono coinvolti in altre forme di attività illegali.

¹⁷¹ A titolo esemplificativo: Convenzione di Tokyo del 14 settembre 1963 sui reati ed altri atti commessi a bordo di aeromobili; Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato; Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001; Accordo TRIPs-*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, adottato a Marrakech 15 aprile 1994.

Al suo art. 3 lettere b) e c) la Direttiva citata fa salvi, infatti, gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di convenzioni internazionali, in particolare dell'accordo sugli TRIPs, inclusi quelli concernenti i procedimenti e le sanzioni penali, e le eventuali disposizioni nazionali degli Stati membri concernenti i procedimenti e le sanzioni penali per quanto riguarda le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

La difficoltà – relativa per quanto riguarda forme di cooperazione tra forze di polizia, organi amministrativi, dogane, *authorities*, sempre più capaci di dialogare al di sopra dei confini e degli ordinamenti dei rispettivi stati – sembra davvero insormontabile sul piano giudiziario, dove le diversità sono importanti e a volte addirittura custodite gelosamente per un malinteso senso di indipendenza corporativa, più che nazionale (non è solo dei giudici italiani la tendenza a considerare come un attentato alla propria indipendenza ogni proposta di riforma proveniente dall'esterno).

La questione è particolarmente grave nelle sue conseguenze, perché, in genere, sono (o dovrebbero essere) proprio le Corti a svolgere un ruolo di equilibrio e mediazione tra gli interessi della concorrenza e quelli del monopolio della proprietà intellettuale, in termini sia civilistici che penalistici, dove i diritti fondamentali sono sempre messi a repentaglio.

Per quanto riguarda, in particolare, il nostro ordinamento, lo scollamento tra diritto penale e diritto civile in materia di proprietà intellettuale non potrebbe essere più vistoso.

Da un lato, infatti, il diritto e la procedura civile hanno saputo sostanzialmente (e in qualche misura forzatamente, soprattutto per l'“effetto TRIPs”) adattarsi alle nuove esigenze della globalizzazione e al passaggio a una società dominata ormai dai beni immateriali. Dal lato opposto, il diritto penale non ha saputo imboccare un analogo percorso, (né vi è stato ancora costretto), restando ancorato a vecchie nozioni della pena, del sistema penale e della sua funzione.

Nel nostro ordinamento prevale, infatti, ancora una visione antiquata e obsoleta e sostanzialmente retributiva della pena, per cui deve essere inflitta a tutti i costi una sofferenza, come prezzo del delitto commesso. Ciò si traduce, prima di tutto, in una persistente scarsa sensibilità del sistema penale all'*enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale, rispetto ai quali esso appare, paradossalmente, o troppo severo o troppo indulgente: troppo severo rispetto alle infrazioni minori, troppo indulgente rispetto a

quelle realmente pericolose per la comunità. Spesso, anche a livello istituzionale, non si avverte la gravità del crimine, anche per una pericolosa tendenza (in un sistema come il nostro, basato sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale) a coinvolgere il consumatore nel reato e nella sua punizione. In questo senso è davvero clamoroso il confronto con gli effetti dell'istituzione delle sezioni civile specializzate, assolutamente positivi nonostante i limiti delle risorse, della cultura, delle strutture.¹⁷²

Nella giustizia civile della proprietà intellettuale si è verificato un autentico processo di modernizzazione, non solo in direzione della difesa dei diritti di proprietà intellettuale, ma anche in quella, speculare, della difesa della concorrenza e della libertà di innovare. Il sistema penale, rimasto fuori da questa trasformazione davvero epocale, è al contrario ancora imbrigliato nella rete logora e piena di rammendi estemporanei della giustizia italiana.

Manca soprattutto, nel diritto penale della proprietà intellettuale, un disegno di fondo, una politica penale della proprietà intellettuale che non venga dettata dall'esterno, dalle multinazionali e dalle potenti *lobbys* dei detentori di diritti relativi a brevetti, marchi, *copyright*, *software*.

Come conseguenza di questo divario e di questa asimmetria dei due percorsi si è andata sviluppando, prima di tutto, una pericolosa tendenza a utilizzare lo strumento civile (quello cautelare in particolare) come un surrogato di quello penale, e quindi in senso investigativo-inquisitorio, spesso in funzione esplorativa e/ o anticipatamente punitiva. Ma anche il sistema penale in quanto tale soffre vistosamente di questo squilibrio: rachitismo o senilità a seconda di come la si veda, se guardando al passato oppure al futuro.

Il fenomeno è facilmente riscontrabile sul terreno dei marchi e della relativa produzione giurisprudenziale, dove si constata una scarsa elaborazione, prevalentemente all'insegna della violazione della fede pubblica o dell'economia nazionale, che in realtà non dovrebbero più essere i capisaldi di una difesa penale della proprietà intellettuale, che si uniforma ormai all'esigenza di considerare i beni immateriali quali veri "beni" di un'economia avanzata.

¹⁷² La riforma è stata attuata 'a costo zero', semplicemente sovrapponendo la nuova sezione alle strutture preesistenti, senza creare in alcun modo i presupposti per il formarsi di una specializzazione che è rimasta affidata all'iniziativa dei singoli giudici.

Il diritto penale della proprietà intellettuale che deve ancora nascere sarà, infatti, più vicino alle figure delittuose dei reati contro il patrimonio, essendo il patrimonio formato ormai, prevalentemente, da beni immateriali e *assets* intellettuali.

In questo quadro di riferimento, sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006 è stato pubblicato il decreto di attuazione di tale Direttiva. Detto decreto, come già accennato, va a modificare ed integrare la disciplina previgente in materia di diritto d'autore (L.A., successive modifiche ed integrazioni) e di proprietà industriale (c.p.i.).

Il legislatore, con 21 articoli all'insegna della lotta alla contraffazione ed alla pirateria, ha inteso conferire più intensi poteri ai magistrati ed alle parti offese/danneggiate tanto in punto di adozione di misure cautelari che di esperimento di mezzi istruttori, al fine di disincentivare il fenomeno.

Rileva in primo luogo (art. 121 comma 2*bis* ed art. 121*bis* c.p.i.) il potenziamento dei poteri istruttori del Giudice il quale, in caso di violazione commessa su "scala commerciale mediante atti di pirateria" può, se richiesto dalla parte che subisce l'atto di pirateria, "disporre l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte". Sempre per potenziare i poteri di indagine del Giudice, è stato inserito l'art. 121*bis* c.p.i. (diritto di informazione) che autorizza il magistrato, sia nei procedimenti cautelari, sia nei procedimenti di merito volti ad accertare la contraffazione, ad ordinare che vengano fornite informazioni "sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazioni di servizi". Tali informazioni possono comprendere "il nome e l'indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi". Si tratta di una disposizione che consente al Giudice di raccogliere tutte le informazioni necessarie per comprendere ed accertare le dimensioni e la reale portata del fenomeno contraffattivo. A rafforzare ulteriormente tali poteri è intervenuto anche l'espresso richiamo all'**art. 372** del codice penale, introdotto nel corpo del nuovo art. 127 c.p.i.. Tale norma è volta a sanzionare il soggetto che, in sede civile, rifiuti di fornire le informazioni richieste dal magistrato¹⁷³. Per quanto riguarda i poteri sanzionatori di cui

¹⁷³ Art. 18. Modifiche all'articolo 127 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Comma 1. All'articolo 127 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà'».

il Giudice può disporre, rileva il nuovo testo dell'art. 124 c.p.i. ("Misure correttive e sanzioni civili"). Sulla base di tale norma, la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può disporre: l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione, il ritiro dal commercio e la distruzione delle cose costituenti violazione a spese dell'autore della violazione e il ritiro temporaneo dal commercio se il giudice accerta che le cose costituenti violazione sono suscettibili di un uso legittimo, previa adeguata modifica. L'altra prospettiva considerata sia dalla Direttiva, sia dalle nuove disposizioni del c.p.i. riguarda, invece, il tema del ristoro del danno che si trova a patire il soggetto che subisce la contraffazione. Rileva, in particolare, il nuovo art. 125 c.p.i. ("Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione"), ai sensi del quale si è finalmente sancito il diritto ad un risarcimento del danno da contraffazione che contempli diversi criteri di quantificazione, ivi incluso il mancato guadagno del titolare del diritto leso, provocato dalla accertata violazione, assieme alla considerazione dei profitti realizzati dal contraffattore. Il termine tecnico utilizzato è quello di retroversione degli utili. In pratica il risarcimento del danno non è più parametrato solo alla perdita subita in virtù della contraffazione, bensì anche al profitto realizzato dal contraffattore. Sempre a proposito del risarcimento del danno rileva anche il nuovo art. 144 *bis* ("Sequestro conservativo"), ai sensi del quale il soggetto leso, che indichi al giudice circostanze idonee a pregiudicare il risarcimento del danno patito, può ottenere un provvedimento di sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione ai sensi dell'art. 671 codice procedura civile. Tale sequestro può riguardare anche il blocco dei conti bancari e di altri beni sino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. Sul piano squisitamente civilistico l'impronta data dal legislatore è dunque netta e si traduce in un sensibile rafforzamento della lotta alla contraffazione sul territorio nazionale, nella più stretta osservanza degli standard comunitari stabiliti in materia.

A colmare le lacune della Direttiva *Enforcement* è intervenuta la Direttiva del Parlamento e del Consiglio europei, relativi alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, approvata dal Parlamento il 25 aprile 2007 (d'ora in poi *Ipred2*, *Intellectual Property Rights Enforcement Directive*, già menzionata *supra*, 2.2), la quale trae spunto e origine dalla sentenza della Corte di Giustizia (Grande

Sezione) del 13 settembre 2005, nella causa C-176/03, relativa alla tutela ambientale, con cui la Corte, pur escludendo una competenza generale in materia penale della Comunità, ha però affermato che *“ciò non impedisce al legislatore comunitario, allorché l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisca una misura indispensabile per la lotta contro le violazioni ambientali gravi, di adottare quei provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri che esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell'ambiente”*.¹⁷⁴

La natura integrativa di tale Direttiva, denominata Ipred2 in quanto nata da una costola della Direttiva 2004/48, o Ipred1, è esplicitata anche al Considerando 5 della Ipred2, per cui *“La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale prevede misure, procedure e mezzi di ricorso di natura civile e amministrativa. Le disposizioni di questa direttiva devono essere integrate da alcune disposizioni penali sufficientemente dissuasive e applicabili su tutto il territorio della Comunità. Per contrastare efficacemente la contraffazione e la pirateria nell'ambito del mercato interno è necessario procedere al ravvicinamento di alcune disposizioni penali. Il legislatore comunitario è competente ad adottare le misure penali necessarie per garantire la piena efficacia delle norme che esso emana in materia di protezione della proprietà intellettuale, come definita dalla presente direttiva e comunque ad esclusione della materia brevettuale”*.

La direttiva si occupa di reprimere i reati di contraffazione e la pirateria riguardanti tutti i diritti di proprietà intellettuale ad esclusione della materia brevettuale. Data la complessità della maggior parte dei progetti di ricerca, nello svolgere il proprio lavoro gli inventori rischiano continuamente di violare diritti brevettuali. Prevedere sanzioni penali per la violazione del diritto brevettuale potrebbe dunque distogliere inventori e ricercatori universitari dal compiere scelte innovative.

In particolare, nel campo di tutela di Ipred 2 sono comprese le violazioni di contraffazione e pirateria dei prodotti medicinali e del settore audiovisivo (affrontato

¹⁷⁴ Anche a detta della dottrina, la protezione penale dell'ambiente è proprio uno degli esempi più chiari della progressiva espansione del diritto penale, anche se da parte di alcuni si ripete la necessità di contestualizzare il bene “ambiente”, sostenendosi che esso vada protetto non in quanto tale, ma solo come condizione necessaria per lo sviluppo della vita umana, vedi S. SILVA SANCHEZ, *L'espansione del diritto penale. Aspetti della politica criminale nelle società postindustriali*, cit., p. 85.

dalla direttiva 98/84¹⁷⁵), i diritti del titolare delle banche dati, i diritti d'autore e i diritti connessi, i diritti sulle topografie di prodotti a semiconduttori, i diritti relativi a disegni e modelli, le indicazioni geografiche e i nomi commerciali. In particolare, il nuovo articolo 1 comma 2 della Ipred2 sancisce che “tali misure si applicano ai diritti della proprietà intellettuale previsti dalla legislazione comunitaria”, in quanto, per ragioni di uniformità di trasposizione nei vari Stati membri e al fine di assicurare la massima efficacia alle disposizioni della Direttiva, è preferibile limitare il suo campo di applicazione ai diritti di proprietà intellettuale che sono già stati oggetto di trattazione a livello comunitario.

La direttiva ha inteso armonizzare le legislazioni riguardo le pene detentive, l'ammenda e la confisca dei beni utilizzati per effettuare le violazioni, coerentemente con quanto disposto all'art. 61 dei TRIPs, ai sensi del quale *“i membri prevedono procedimenti penali e sanzioni da applicare almeno nei casi di contraffazione intenzionale di un marchio o di violazione del diritto d'autore su scala commerciale. I possibili provvedimenti comprendono pene detentive e/o pecuniarie sufficienti per costituire un mezzo di dissuasione coerentemente con il livello delle sanzioni applicate per reati di corrispondente gravità. Ove opportuno, i possibili provvedimenti comprendono anche il sequestro, la confisca e la distruzione dei prodotti costituenti violazione e di qualsiasi materiale e strumento principalmente utilizzato nell'esecuzione del reato. I Membri possono prevedere procedimenti penali e sanzioni da applicare in altri casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare se si tratta di atti commessi deliberatamente e su scala commerciale”*.

La direttiva definisce il concetto di “violazione commessa su scala commerciale”, per la quale si intende ogni violazione di un diritto di proprietà intellettuale effettuata per ottenere vantaggi commerciali, con esclusione degli atti effettuati dagli utenti privati per finalità personali e non lucrative. La punibilità stabilita dalla direttiva è prevista, quindi, per soli i casi di contraffazione e di pirateria che siano state effettuate in modo intenzionale e su scala commerciale, come già era stato previsto dal citato art. 61 dei TRIPs. Sembrano esclusi dalla punibilità, insomma, i singoli utenti e le finalità

¹⁷⁵ Da noi recepita nel Decreto Legislativo 15 novembre 2000, n. 373, “Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2000.

personali nonché i *providers*, per i quali sono fatte salve le norme che stabiliscono l'assenza di un obbligo generale di controllo.

Di grande importanza anche l'emendamento introdotto in sede di approvazione della Direttiva al suo articolo 2, per cui rientrano nel campo di applicazione della Ipred2 solo le violazioni *intenzionali* dei diritti di proprietà intellettuale, ovvero le violazioni deliberate e consapevoli di detti diritti, effettuate al fine di trarne un *profitto economico* su scala commerciale.

Per quanto riguarda il profilo sanzionatorio, la direttiva fissa, all'art. 5, la pena detentiva massima di quattro anni per i reati commessi a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ovvero che siano commessi nell'ambito di una organizzazione criminale oppure che comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone. Per le altre ipotesi, invece, la direttiva rimette agli Stati membri la fissazione della pena detentiva, limitandosi a disporre che essa debba essere efficace, proporzionata e dissuasiva. Fissa, però, il massimo delle pene pecuniarie (100.000 euro per i casi meno gravi, 300.000 euro per gli altri casi). Interessante è il comma 2 bis dell'art. 5, introdotto negli ultimi emendamenti alla Ipred2. Nel fissare il livello delle sanzioni, infatti, gli Stati membri devono tenere conto dell'eventualità che i reati previsti siano già stati commessi dalla persona fisica o giuridica in un altro Stato membro. La previsione sembrerebbe richiamare l'istituto della "recidiva aggravata" e cioè la situazione in cui il reo ha commesso un delitto non colposo della stessa indole di un delitto precedente nei cinque anni dall'irrevocabilità della condanna precedente. È questo un elemento che va nella direzione di un impegno della Comunità Europea a contrastare le organizzazioni criminose, "recidive" appunto, o professionali o abituali, e che operano a un livello transnazionale. Come si accennava *supra*, 2.1, infatti, la criminalità dell'epoca della globalizzazione è una criminalità organizzata nel senso che in essa intervengono gruppi di persone strutturati gerarchicamente, con una conseguente dissociazione tra esecuzione materiale diretta e responsabilità penale, per cui il risultato lesivo può apparire significativamente separato – nel tempo e nello spazio – dall'azione dei soggetti più rilevanti nel piano delittuoso. Il richiamo all'istituto della recidiva si pone, sul punto, in un'ottica di specialprevenzione.

Due le novità quanto ai poteri dei titolari dei diritti, la prima delle quali è la procedibilità d'ufficio. La direttiva stabilisce, infatti, che le azioni penali per le

violazioni previste debbano essere soggette alla procedibilità d'ufficio, quantomeno quando i fatti di reato siano stati commessi nel territorio dello Stato membro. In questo caso non si tratta di un'assoluta novità per il nostro ordinamento, dove la procedibilità per i reati di diritti d'autore è già di regola d'ufficio, così come per i reati contro la contraffazione previsti dal codice penale (artt. 473, 474 e 517 c.p.) mentre per la proprietà industriale residuano ipotesi di procedibilità a querela, come nel caso dell'art. 127 del c.p.i..

L'art. 6 *bis* prevede, inoltre, il dovere per gli Stati membri di punire il ricorso abusivo a minacce di azioni penali effettuato dal titolare di diritti. La disposizione è vaga e ciò certamente gioca a sfavore dell'esigenza di armonizzazione della legislazione comunitaria. Salva l'autonomia del reato di minacce, il ricorso abusivo all'autorità giudiziaria è già sanzionato nel nostro ordinamento in via generale attraverso i reati di calunnia, di cui all'art. 368 c.p. e di simulazione di reato, di cui all'art. 367 c.p.. Probabilmente in sede di recepimento della disposizione si dovrà valutare se creare ulteriori ipotesi simili alla calunnia o alla simulazione di reato specifiche per gli abusi dei titolari di diritti di proprietà intellettuale, in particolar modo quando tali abusi raggiungano l'effetto, ad esempio, di turbare la concorrenza o di consolidare una posizione dominante. La seconda novità introdotta dalla Ipred2 è la previsione di cosiddette squadre investigative e di poteri di partecipazione alle indagini dei titolari di diritti e tale elemento è quello che ha destato maggiori preoccupazioni in sede di approvazione della Ipred2, in quanto questa "partecipazione" potrebbe influenzare unidirezionalmente l'indagine. In sede di emendamento, va detto, i poteri di partecipazione sono stati molto limitati: innanzitutto l'intervento dei titolari dei diritti non è garantito indiscriminatamente per tutti i tipi di indagine ma solo quando l'azione è portata avanti da una cosiddetta "squadra comune". Sono squadre (previste dalla decisione quadro GAI 2002/465¹⁷⁶) la cui vita è limitata nel tempo e vincolata ad uno scopo specifico e che vengono costituite quando le indagini condotte da uno Stato membro comportano inchieste difficili e di notevole portata o quando più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati. Quanto all'ampiezza dei poteri dei titolari di diritti, la direttiva specifica inoltre che essi possono solo fornire informazioni alle

¹⁷⁶ Decisione quadro del Consiglio 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni, in Gazzetta Ufficiale n. L 162 del 20 giugno 2002.

squadre, mentre nella versione precedente agli emendamenti avevano il potere di partecipazione alle indagini, dovendo la loro attività essere accompagnata da adeguati meccanismi di salvaguardia per fare in modo che tale contributo non comprometta i diritti dell'accusato, ad esempio pregiudicando l'accuratezza, l'integrità e l'imparzialità delle prove.

Per quanto riguarda, infine, il campo di applicazione della Ipred2, il vecchio art. 1 comma 2 *bis* (come si presentava nella prima stesura della Direttiva, prima dell'introduzione dei menzionati emendamenti) circoscriveva l'ambito di applicazione della direttiva stessa a due soli ambiti: la contraffazione dei marchi e le ipotesi di pirateria nel diritto d'autore. Con il termine contraffazione la Direttiva intendeva la detenzione senza legittimo motivo, l'importazione sotto qualsiasi regime doganale o l'esportazione di merci recanti un marchio contraffatto; l'offerta alla vendita o la vendita di merci recanti un marchio contraffatto; la riproduzione, l'imitazione, l'utilizzazione, l'apposizione, la soppressione, la modifica di un marchio; la consegna deliberata di un prodotto o la fornitura di un servizio avente un marchio registrato diverso da quello del prodotto o servizio richiesto. Ai sensi del nuovo articolo 2, invece, è auspicabile che sia definita la nozione di contraffazione, di fondamentale rilevanza ai fini dell'applicazione della presente proposta di direttiva. Per comminare sanzioni occorre una definizione chiara della nozione di contraffazione comprensiva di tutte le forme di violazione dei diritti di proprietà intellettuale compresa la detenzione di merci contraffatte.

Per quanto concerne la condotta di pirateria, invece, l'art. 1 comma 2 *ter* della direttiva specificava che “*lo scambio senza fini di lucro di un contenuto acquisito legalmente tra singoli è escluso dal campo d'applicazione della presente direttiva*”, quindi le sanzioni e le relative misure procedurali saranno applicate solo se la violazione è effettuata su scala commerciale e, tuttora, la direttiva prevede non solo il fine di *profitto economico* – e non di *profitto* – ma anche la considerevole perdita diretta da parte del titolare dei diritti. Inoltre, l'art. 3 comma 1 *ter*¹⁷⁷ ribadisce come le norme sulle *utilizzazioni libere*

¹⁷⁷ Introdotto dalla commissione Zingaretti. Emendamento 16. Articolo 3, comma 1 *ter* (nuovo): “Gli Stati membri provvedono a che l'uso equo di un'opera protetta, inclusa la riproduzione in copie o su supporto audio o con qualsiasi altro mezzo, a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento (compresa la produzione di copie multiple per l'uso in classe), studio o ricerca, non sia qualificato come reato”. Motivazione: “La libertà di stampa deve essere protetta da misure penali. Professionisti quali i giornalisti, gli scienziati e gli insegnanti non sono criminali, così come i giornali, gli istituti di ricerca e le scuole non

non debbano entrare nel campo d'azione della direttiva. Con utilizzazione libera si intende l'uso equo delle opere protette (il cosiddetto *fair use*¹⁷⁸), ovvero la riproduzione in copie o su supporto audio o con qualsiasi altro mezzo, a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento (compresa la produzione di copie multiple per l'uso in classe), studio o ricerca. Va detto che il *fair use* preesisteva alla direttiva – che si limita, con un po' di ridondanza, a confermare che libera era e libera rimane, l'utilizzazione ai fini di critica, insegnamento, informazione e così via. Rimandando ad una fase successiva della trattazione la questione circa le possibili evoluzioni del diritto penale comunitario, con particolare riferimento alla materia della proprietà industriale, non può ora trascurarsi di evidenziare che, sul piano internazionale, gli Stati membri e la Comunità, per le questioni di sua competenza, sono vincolate dai TRIPs, accordo che, come già ricordato, contiene disposizioni penali che costituiscono norme comuni applicabili sul piano internazionale. Tuttavia, ad oggi le disparità tra gli Stati restano eccessivamente marcate e non permettono di contrastare efficacemente le violazioni della proprietà intellettuale, nonostante l'art. 1 c. 1 dei TRIPs, dedicato alla natura e ambito degli obblighi, stabilisca che “i membri danno esecuzione alle disposizioni del presente accordo”, riservando loro la facoltà di attuare nelle proprie legislazioni una protezione più ampia (ma non più lieve) di quanto richiesto dall'accordo. Un esempio del mancato rispetto di quanto stabilito nell'accordo TRIPs è proprio la citata mancata inclusione della materia brevettale nel cono d'ombra della Direttiva Ipred2.

Alla luce dell'esame delle norme comunitarie e internazionali contenenti disposizioni penali in materia di proprietà intellettuale è dunque evidente che, nonostante siano stati fatti dei passi avanti, la strada dell'armonizzazione (e, ancor di più, della globalizzazione) è ancora molto lunga.

sono organizzazioni criminali. Questa misura non pregiudica tuttavia la protezione dei diritti, in quanto è possibile il risarcimento per danni civili”.

¹⁷⁸ Il *fair use* è una clausola legislativa presente nel Copyright Act (Titolo 17, § 107), la legge sul copyright statunitense. La clausola stabilisce la lecita citazione non autorizzata o l'incorporazione di materiale protetto da copyright nell'opera di un altro autore, sotto alcune condizioni.

CAPITOLO TERZO

“PROPOSTE PER UN RAVVICINAMENTO EFFETTIVO DELLE LEGISLAZIONI PENALI IN MATERIA DI DIRITTO INDUSTRIALE”

3.1. La cooperazione giudiziaria in materia penale e le possibili evoluzioni del terzo pilastro.

Per introdurre il tema della cooperazione giudiziaria in materia penale occorre necessariamente partire da un riferimento a una delle tappe fondamentali del processo di integrazione europea, vale a dire al Trattato di Maastricht e alla configurazione dell'Unione europea fondata su una struttura a pilastri che da quel Trattato deriva.

Come già accennato *supra*, 2.2, secondo quella descrizione “allegorica” che immagina il sistema dell'Unione e delle Comunità europee simile ad una sorta tempio greco, del primo pilastro fa parte il settore comunitario (che comprende la Comunità europea, la – oggi esaurita – Comunità del carbone e dell'acciaio e la Comunità dell'energia atomica); del secondo la cooperazione in politica estera e di sicurezza comune e del terzo la giustizia e gli affari interni.

Rivolgendo l'attenzione, in modo particolare, al terzo pilastro, è interessante valutare l'effettività di una disciplina – quella relativa alla cooperazione giudiziaria in materia penale – sulla quale, piuttosto spesso, si contrappongono posizioni anche molto distanti tra loro.

Ora, dal 1993, anno di ratifica del Trattato di Maastricht, fino al 1997, la cooperazione nell'ambito del terzo pilastro non ha, di fatto, realizzato significativi obiettivi, né conseguito grandi successi.

A partire dal 1998, invece, sono state deliberate alcune significative “azioni comuni”¹⁷⁹ ma, al di là dei risultati con esse conseguiti, di fronte alla mancanza di obiettivi e di reali effettivi sviluppi all'interno degli ordinamenti nazionali, si è cominciata a far

¹⁷⁹ Le azioni comuni sono atti adottati dal Consiglio dell'Unione Europea sulle basi delle linee guida del Consiglio Europeo e riguardano specifiche situazioni dove l'azione operativa dell'UE è considerata necessaria all'interno degli obiettivi e dei mezzi messi a disposizione dell'UE. Le azioni comuni impegnano gli stati membri. In tale contesto meritano di essere ricordate l'Azione comune concernente l'appartenenza ad un'organizzazione criminale e quella concernente la corruzione nel settore privato (del 21 dicembre 1998) e quella in materia di lotta al riciclaggio e confisca dei proventi di reato (del 3 dicembre 1998). Particolare rilevanza ha assunto anche un'Azione comune (precedente, del 29 giugno 1998), con la quale è stata istituita la Rete giudiziaria europea per la cooperazione penale, prima forma di “organizzazione” tra i magistrati degli Stati membri.

strada l'idea che queste forme di cooperazione giudiziaria non fossero sufficienti e che, perciò, al fine di attribuire un ruolo più significativo all'Unione europea in materia di giustizia e sicurezza comune, fosse necessario elaborare degli interventi di vera e propria armonizzazione normativa (a livello europeo) dei diritti penali nazionali.

Come menzionato *supra*, 2.2, il successivo Trattato di Amsterdam ha, per un verso, trasferito una parte dei settori contemplati dal terzo pilastro, quali la politica dell'immigrazione, dei visti e della cooperazione giudiziaria in materia *civile*, all'interno del primo pilastro (nell'ambito della libera circolazione delle persone), “comunitarizzando” così tali materie c.d. non “sensibili” (originariamente inserite nel pilastro dedicato alla giustizia e affari interni e ora regolate dal nuovo titolo IV del Trattato CE dedicato a “visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone”)¹⁸⁰ e, quindi, garantendo per esse l'effettività di quegli strumenti e di quelle forme di integrazione più “stretta”, a livello europeo, che operano nel primo pilastro e costituiscono la cifra del metodo comunitario¹⁸¹, rispetto a quel che avviene all'interno dei pilastri secondo e terzo, che operano, invece, col metodo intergovernativo, che poggia su una logica di cooperazione tra i governi, ed è caratterizzata da questi elementi.

Il meccanismo di cooperazione intergovernativa continua invece ancora a caratterizzare ciò che rimane del terzo pilastro (anche se in modo meno marcato rispetto alla disciplina prevista a Maastricht), il quale non è intitolato più GAI, bensì “cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale”, in base ai settori stessi che ora esso regola. La finalità in esso perseguita è, come si è detto, “fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia” (art. 29). Ad essa si affianca l'esigenza di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, non espressamente

¹⁸⁰ Per materie “sensibili” si intendono, invece, quelle della cooperazione giudiziaria in materia penale e quella della cooperazione doganale e di polizia, caratterizzati da una maggiore ritrosia degli Stati a cedere la propria sovranità.

¹⁸¹ Il metodo comunitario si fonda sull'interazione fra tre istituzioni autonome:

1. la Commissione europea, organo di individui e non rappresentanti degli Stati, che ha il monopolio dell'iniziativa legislativa;
2. il Parlamento europeo, eletto dai cittadini europei, che interviene attivamente;
3. il Consiglio dell'Unione Europea, che rappresenta gli Stati membri e adotta le decisioni a maggioranza qualificata, invece che all'unanimità.

prevista dalle disposizioni di tale pilastro, ma desumibile dal testo del TUE complessivamente considerato.

Infatti, se da una parte il completamento della costruzione dello spazio Schengen¹⁸² ha consentito la realizzazione di un'area senza frontiere, il rafforzamento della cooperazione giudiziaria in materia penale previsto dal Trattato di Amsterdam deve essere letto nell'ottica di garantire ai cittadini europei un'effettiva libera circolazione e un più elevato livello di protezione e sicurezza nei confronti delle forme di criminalità transnazionale.

Il più ampio e dettagliato titolo sulla cooperazione di polizia e giudiziaria, contenuto nel Trattato di Amsterdam, ha così sostituito le disposizioni sulla cooperazione nel campo della giustizia ed affari interni previste dal TUE con un considerevole ampliamento degli obiettivi: la cooperazione in materia penale cessa di essere definita soltanto come una materia di "interesse comune", e *all'Unione viene riconosciuta la possibilità di intervenire anche in relazione a forme di prevenzione e di repressione di fenomeni criminali in campi che esulano dai meri interessi finanziari dell'Unione stessa*.

Entrano, quindi, a far parte dell'ambito della competenza del terzo pilastro non più soltanto la frode in danno della Comunità, ma anche altre fattispecie di reato, quali la corruzione, alcune forme di criminalità organizzata, il terrorismo, la tratta degli esseri umani, i reati contro i minori, il traffico illecito di armi e di stupefacenti.

In questo contesto, per le sue dimensioni il fenomeno della contraffazione e della pirateria ha conseguenze pregiudizievoli non solo per le imprese, per l'economia nazionale e per i consumatori, ma per la stessa società nel suo complesso, poiché colpisce anche la salute e la sicurezza pubblica e quindi rappresenta qualcosa di molto più grave di un semplice fattore di disturbo dell'organizzazione economico-sociale¹⁸³.

¹⁸² Si veda su <http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l33020.htm>: "Lo spazio e la cooperazione Schengen si basano sul trattato di Schengen del 1985. La cooperazione Schengen è stata inserita nel diritto dell'Unione europea dal trattato di Amsterdam nel 1997 e comprende tutti gli Stati membri e alcuni paesi terzi. Lo spazio Schengen è più ristretto: esso interessa gli Stati membri dell'Unione, tranne alcuni, e certi paesi terzi. Non tutti i partecipanti alla cooperazione Schengen sono membri dello spazio Schengen, perché non desiderano abolire i controlli alle frontiere oppure perché non soddisfano i requisiti richiesti".

¹⁸³ Non vi sono statistiche attendibili sulla quantità e qualità dei farmaci "contraffatti", ma il Comitato internazionale per il controllo dei narcotici (Incub) lancia l'allarme: il problema è aggravato dal fatto che le sostanze contraffatte sono di facile fabbricazione e possono assomigliare a quelle legali persino nella confezione. E l'allarme riguarda soprattutto i rischi per la salute. Ignari acquirenti hanno subito gravi danni alla salute o addirittura hanno perso la vita. In Africa, per esempio, l'impiego di vaccini contraffatti ha causato 2.500 decessi solo nel '95. I laboratori illegali di farmaci contraffatti sono presenti in diverse aree del mondo. Ad esempio, la produzione illegale di Roipnol, il sonnifero della casa farmaceutica Roche, la cui vendita è stata vietata in Italia, e che viene consumato in modo diffuso soprattutto nei paesi

Come è stato correttamente affermato da recentissima dottrina¹⁸⁴, la contraffazione, infatti, soprattutto se esercitata su larga scala, è capace di pregiudicare una molteplicità di interessi individuali e superindividuali: da quelli personali e patrimoniali dei singoli consumatori finali del prodotto contraffatto, a quelli patrimoniali del titolare del diritto di privativa industriale violato, fino alla sicurezza ed economia pubblica¹⁸⁵. Con riferimento al consumatore finale del prodotto contraffatto, oltre ad interessi di natura patrimoniale vengono in considerazione anche beni di rango più elevato come l'incolumità personale che è messa in pericolo dalla contraffazione dei marchi relativa, ad esempio, a prodotti del settore chimico-farmaceutico, alimentare, dei giocattoli, dell'occhialeria, dei ricambi per veicoli e velivoli¹⁸⁶. Per quanto riguarda, invece, il danno al titolare del diritto di esclusiva industriale, è indubbio il rischio di perdita di quote di mercato conquistate investendo in ricerca, *marketing* e pubblicità e/o di vedere danneggiato il prestigio del proprio marchio.

dell'est Europeo: laboratori illegali di produzione di *Roipnol* sono stati individuati nei paesi del Baltico. Altro settore privilegiato della produzione taroccata è quello dei farmaci "ergogenici", che promettono maggiore capacità di reggere la fatica, impiegati soprattutto in palestre e centri *fitness*. Uno studio tedesco documenta che questi farmaci non sono più utilizzati solo dagli atleti, ma vengono assunti anche da soggetti che vogliono curare il proprio benessere. In Germania, il 13% dei frequentatori di palestre e centri *fitness* fa abuso di questi farmaci contraffatti o non prescritti. Negli Usa si è diffuso il fenomeno delle farmacie *on line* che per l'85% dei casi non richiedono le prescrizioni, per l'8% le chiedono via fax e solo per il 7% distribuiscono i prodotti accompagnati da prescrizioni originali.

¹⁸⁴ F. CINGARI, *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, cit., p. 10.

¹⁸⁵ In merito agli effetti della contraffazione, v. Libro Verde su "*Lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno*" presentato nel 1998 dalla Commissione delle Comunità europee.

¹⁸⁶ Sui rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, v. S. IZZI, *Lotta alla contraffazione, Analisi del fenomeno, sistemi e strumenti di contrasto* (con il contributo di A. Colosimo), F. Angeli, Milano, 2008, pp. 75 ss.. Secondo la Commissione Europea, quasi un prodotto pericoloso su quattro riguarda proprio i giocattoli, l'85% dei quali di provenienza cinese. Sono quasi 90 milioni le merci contraffatte che Polizia e Agenzia delle Dogane hanno sequestrato sul territorio nazionale e ai suoi confini lo scorso anno. E si tratta, soprattutto, di giocattoli e cosmetici. A tracciare il bilancio di un anno di lotta alla contraffazione è Giovanni Kessler, Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, intervenuto il 15 maggio al Forum della P.A. 2008 a Roma. "Nel 2007 - è scritto in un comunicato - sono state sequestrate circa 70 milioni di merci contraffatte da parte delle Forze di Polizia ed oltre 17 milioni dall'Agenzia delle Dogane ai confini nazionali". In testa alla classifica delle merci requisite ci sono i giocattoli, che hanno fatto registrare, inoltre, "l'aumento più consistente" nelle operazioni di sequestro: si è passati, infatti, da 89.518 pezzi ritirati nel 2006 ai quasi 2 milioni e mezzo del 2007. A ruota seguono i cosmetici "con un aumento percentuale del 633 per cento rispetto l'anno precedente", l'abbigliamento "che è cresciuto del 172 per cento", gli orologi e i gioielli.

Cd e dvd sono, invece, beni meno sequestrati di una volta: i dati in possesso dell'Alto Commissario mostrano infatti "una forte diminuzione per queste due categorie merceologiche". Kessler ha auspicato che "il nuovo Parlamento possa al più presto approvare una riforma della legislazione anticontraffazione, sulla base delle proposte elaborate e condivise dalle forze economiche e sociali e dalle istituzioni pubbliche riunite dall'Alto Commissario nei tavoli anticontraffazione". A rendere questo fenomeno più allarmante - ha concluso l'Alto Commissario - è "la constatazione del connubio tra contraffazione e criminalità organizzata nell'intero territorio nazionale".

Infine, ultimi ma non per importanza, i danni alla competitività delle imprese e all'economia nazionale. Infatti, il mercato dei prodotti contraffatti, avendo assunto nel tempo tutti i connotati di un mercato parallelo a quello lecito, finisce per alterare il funzionamento del mercato favorendo la concorrenza sleale basata sui più bassi costi di produzione e per determinare un abbassamento del gettito fiscale dello Stato¹⁸⁷. E' ovvio, inoltre, che quando si parla, ad esempio, di farmaci falsi, il crimine non è solo di natura economica, ma ben più grave, in termini di salute pubblica. Infatti, anche laddove non si incorra in vere e proprie intossicazioni da sostanze non conosciute, l'evidenza di una ridotta quantità di principio attivo o, ancor peggio, della sua assenza, riduce o vanifica del tutto la terapia che, a volte, può essere tanto indispensabile o urgente che non prestarla potrebbe addirittura mettere a repentaglio la vita stessa del paziente che da quel farmaco non ha tratto alcun beneficio, per non contare le confusioni terapeutiche in cui può incorrere il medico e le perdite di tempo fatali per chi avrebbe dovuto assumere quel prodotto. Se si considera, poi, che potrebbero essere falsi i vaccini (come quello della meningite, dove spesso il fattore tempo è prioritario su tutto), tanti antibiotici e altri veri e propri farmaci salvavita, ci si rende facilmente conto di quanto la nostra vita possa essere messa in serio pericolo da queste attività criminali. Secondo le fonti investigative tale traffico è governato da associazioni malavitose russe, cinesi, messicane e colombiane e ha ormai raggiunto un'espansione simile a quella del narcotraffico. Una sorta di sodalizio criminoso, inoltre, si sarebbe anche istituito fra camorra¹⁸⁸ e mafia cinese, che prevede che si producano farmaci acquistando principi attivi presso Paesi terzi e si impacchettino nelle confezioni che imitano, spesso neanche tanto grossolanamente, quantità irrisorie o nulle del principio attivo, miscelato con altre sostanze inerti, se non addirittura tossiche; successivamente le confezioni, simili a quelle reali, vengono immesse sul mercato utilizzando entrambi i canali battuti dalle due associazioni criminali.

Si tratta ora di stabilire se si rischia di incappare in un farmaco contraffatto solo quando lo si acquista fuori dai canali distributivi preferenziali o se la *longa manus* della criminalità non riesca a raggiungere persino gli spazi che dovrebbero garantire la

¹⁸⁷ Secondo una ricerca effettuata dall'*American Chamber of Commerce in Italy* con riferimento all'evasione dell'IVA, è stato quantificato in via approssimativa in 1,5 miliardi di euro: v. M. CENTORRINO, F. OFRIA, *L'economia della contraffazione*, Rubbettino Editore, Catanzaro, 2004, p. 37.

¹⁸⁸ Sui rapporti tra la camorra e la contraffazione v. R. SAVIANO, *Gomorra. Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra*, Mondadori, Milano, 2006.

massima sicurezza, coinvolgendo canali distributivi gestiti da personaggi corrotti o in buona fede, fatto quest'ultimo che potrebbe davvero rappresentare un danno gravissimo alla salute pubblica, alla stregua di una vera e propria pandemia.

Ciò considerato, la comunità internazionale non è peraltro restata a guardare. Infatti, di fronte alle dimensioni transnazionali¹⁸⁹ assunte dalla contraffazione, ogni sforzo di rafforzamento dei mezzi di tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale rischia di rivelarsi di corto respiro se non è accompagnato da un'analoga strategia di rafforzamento a livello internazionale.

Tuttavia, per varie ragioni, le misure prese fino a questo momento non sono state tali da soffocare o arginare l'espansione del fenomeno. Il Programma d'azione relativo alla criminalità organizzata approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam il 16 giugno 1997 invita il Consiglio e la Commissione ad emanare disposizioni comuni per combattere la criminalità organizzata nei settori della contraffazione economica e commerciale¹⁹⁰.

Il tema della contraffazione viene definito come prioritario nella risoluzione che stabilisce il programma di lavoro nel settore della giustizia e degli affari interni per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1998 e l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam¹⁹¹.

In questo quadro, il rafforzamento della cooperazione di polizia passa anche attraverso la previsione di istituire Europol¹⁹², mentre, nel campo della cooperazione giudiziaria, viene decisa una più stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie nazionali in relazione ai procedimenti di esecuzione delle decisioni penali, all'istituto dell'extradizione, alla prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri¹⁹³.

¹⁸⁹ Sulla criminalità transnazionale, tra gli altri, v. P.L. VIGNA; *Le nuove frontiere: dal diritto penale internazionale al diritto internazionale, alla rete giudiziaria europea*, in N. BARTONE (a cura di), *Diritto penale europeo*, Cedam, Padova, 2001, pp. 195 ss.; A. PECCIOLI, *Unione europea e criminalità transnazionale. Nuovi sviluppi*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 1 ss.; E. ROSI (a cura di), *Criminalità transnazionale e sistema penale italiano*, Giuffrè, Milano, 2007.

¹⁹⁰ G.U. C 251 del 15/08/1997 p. 15.

¹⁹¹ G.U. C 11 del 15/01/1998 p. 1.

¹⁹² L'Ufficio europeo di polizia, Europol, è stato istituito nel 1992 per occuparsi di intelligence a livello europeo in ambito criminale. Con sede all'Aia, nei Paesi Bassi, l'Europol è dotata di un organico che comprende rappresentanti di tutta una serie di servizi incaricati di far osservare le leggi (forze di polizia, polizia doganale, servizi per l'immigrazione, ecc.). Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascun paese dell'UE.

¹⁹³ Il richiamo alla necessità di rafforzare le difese contro il fenomeno della contraffazione è esplicito nella Relazione al Parlamento sull'attuazione della Convenzione EUROPOL per l'anno 1999 (Legge 23 marzo 1998 n. 93- art. 6), ove si legge: "Nel corso del 1999 le aree del mandato sono state estese al

Nel Trattato si ritrova, inoltre, il fondamento giuridico per una progressiva adozione di norme comuni minime relative agli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni, seppure entro ambiti determinati (criminalità organizzata, terrorismo, traffico illecito di stupefacenti), manifestandosi, in tal modo, la volontà di *armonizzare*, seppure su basi estremamente limitate, anche il diritto penale sostanziale e procedurale. Nonostante i passi avanti compiuti col Trattato di Amsterdam, la differenza tra i diversi pilastri (in modo particolare, ai fini che qui interessano, fra il primo e il terzo) permane ed è costituita essenzialmente dai differenti strumenti giuridici adottabili nell'ambito di ciascun pilastro e dal loro relativo procedimento di adozione.

La cooperazione in materia di giustizia e affari interni, infatti, non viene "strutturata" alla stregua delle altre politiche comunitarie, e questo proprio in virtù della considerazione della delicatezza dei profili che essa coinvolge. Tali profili, infatti, riguardando l'ordine pubblico per un verso e la giustizia penale per l'altro, finiscono per incidere su alcuni degli elementi cardine della stessa sovranità nazionale. Non a caso, da questo punto di vista, i Trattati europei hanno conferito, nel settore della cooperazione giudiziaria penale, un ruolo centrale agli Stati membri e a quella istituzione dell'Unione alla quale essi partecipano direttamente, vale a dire il Consiglio europeo.

Un semplice raffronto è sufficiente: per il pilastro "comunitario" l'iniziativa legislativa spetta alla Commissione e la decisione che conclude il procedimento (direttiva o regolamento) viene adottata per lo più con il metodo della codecisione (per un approfondimento vedi *supra*, 2.2), che prescrive la partecipazione di istituzioni portatrici di un interesse europeo (la Commissione stessa, ma anche il Parlamento), oltre che di quello degli Stati (il Consiglio).

terrorismo ed alla *contraffazione* monetaria e di altri mezzi di pagamento, sulla base di decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri della Giustizia e degli Affari Interni (GAI) il 3 dicembre 1998 ed il 29 aprile dello scorso anno. Sempre nell'aprile del 1999 è stata decisa la costituzione presso l'Ufficio Europeo di Polizia di un Gruppo di progetto, con il compito di individuare gli strumenti e le procedure più efficaci affinché le nuove competenze devolute ad Europol in materia di *contraffazione* monetaria possano essere esercitate valorizzando ogni possibile sinergia con gli altri Organismi internazionali interessati" e "Il sistema di informazione verrà alimentato dai Paesi membri (e da Europol, per i dati forniti da Stati e Organismi terzi e per quelli risultanti da analisi condotte), secondo le rispettive procedure nazionali, e comprenderà i nominativi ed altri elementi utili sui soggetti indagati o condannati per un reato che gli Stati membri valuteranno di competenza di Europol. Secondo l'attuale programmazione, il sistema entrerà in funzione nel gennaio 2002 nella versione minimale (peraltro, già comprensiva dei dati correlati alla lotta alla *contraffazione* dell'EURO), mentre una versione più avanzata sarà disponibile a partire dal gennaio 2003. E' da segnalare che il sistema sarà corredato di una funzione di ingegneria linguistica, che permetterà agli operatori di leggere le principali informazioni nella loro lingua madre".

Per il terzo pilastro, invece (quello “intergovernativo”), il processo decisionale avviene interamente all’interno del Consiglio, con una partecipazione molto limitata del Parlamento (il quale può esprimere solo pareri non vincolanti, o può rivolgere interrogazioni ed interpellanze), mentre l’informazione sulle politiche adottate in quest’ambito avviene precipuamente in occasione del dibattito annuale che coinvolge il Parlamento sui progressi compiuti nell’attuare le disposizioni del Trattato.

La Commissione, dal canto suo, dispone solo di un potere di iniziativa in materia (al pari degli Stati membri), e non anche, come invece avviene per il diritto comunitario, di un potere di vigilanza sull’applicazione delle decisioni del settore. Il ricorso alla Corte di giustizia, poi, è ammesso solo in via pregiudiziale sulla validità dell’interpretazione degli atti adottati dal Consiglio e solo se i singoli Stati riconoscono tale competenza della Corte (è previsto all’art. 35 del TUE, al momento della ratifica del Trattato o, anche, successivamente)¹⁹⁴. Gli strumenti adottabili nel terzo pilastro (posizioni comuni, decisioni, decisioni quadro e convenzioni)¹⁹⁵, sono completamente differenti da quelli adottabili nelle materie rientranti nell’area comunitaria e non godono dell’efficacia diretta, mancando dunque ad essi quell’incidenza immediata sulla legislazione nazionale che è, invece, propria di alcune fonti del diritto comunitario (i regolamenti e anche le direttive *self-executing*)¹⁹⁶.

¹⁹⁴ Sul punto M. CONDINANZI, *La competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle Convenzioni concluse dagli Stati membri ai sensi dell’art. K.3, lett. c) del Trattato sull’Unione*, in *Il diritto dell’Unione europea*, cit., p. 579 ss.; C. CURTI GIALDINO, *Schengen e il terzo pilastro: il controllo giurisdizionale secondo il Trattato di Amsterdam*, in *Rivista di diritto europeo*, 1998, pp. 41 ss.; C. SALAZAR, *Il controverso ruolo della Corte di giustizia nel terzo “pilastro”: prime applicazioni dell’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea*, in *Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini*, II, Giuffrè, Milano, 1998, p. 905 ss..

¹⁹⁵ Le posizioni comuni hanno un valore eminentemente politico, non sono giuridicamente vincolanti ed hanno rilievo soprattutto nelle relazioni esterne dei Paesi membri e nelle sedi delle altre organizzazioni internazionali.

Le decisioni e le decisioni quadro, invece, adottabili per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, sono vincolanti per gli Stati membri solo quanto al risultato da ottenere, salva restando la scelta dei mezzi per raggiungere tali risultati.

Le convenzioni (che sono, peraltro, strumenti tipici del diritto internazionale e sulle quali l’approvazione da parte del Consiglio è spesso raggiunta soltanto con grandi difficoltà) necessitano per la loro entrata in vigore della ratifica da parte dei Paesi sottoscrittori, secondo le rispettive previsioni costituzionali; ratifica che può comunque richiedere diversi anni. Il settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, al pari degli altri compresi del terzo pilastro, è, quindi, l’ambito delle decisioni prese dai Ministri per la Giustizia dei vari Stati, frutto di scelte legate alle volontà dei Governi nazionali e non certamente ispirate da un unitario interesse europeo.

¹⁹⁶ Le direttive comunitarie si dicono *self-executing* in deroga all’art. 189 del trattato CEE quando sono:

1. incondizionate tali cioè da non lasciare discrezionalità agli Stati membri per la loro attuazione;
2. sufficientemente precise la fattispecie astratta dev’essere determinata con completezza;
3. e se c’è stata inadempienza dello Stato destinatario.

Così, gli atti del terzo pilastro, assimilabili per lo più a degli accordi intergovernativi, o a forme di decisioni internazionali alle quali i singoli Stati dovrebbero adeguarsi, sono reali espressioni dell'indipendenza e dell'autonomia dei due ordinamenti (quello europeo e quelli nazionali) e non della subordinazione reciproca degli Stati: la loro adozione, come del resto la loro successiva esecuzione, dipende, perciò, dall'effettiva disponibilità degli Stati a cooperare.

Approfondendo l'analisi del terzo pilastro, nonostante il carattere intergovernativo di esso e l'evoluzione più lenta rispetto a quella delle materie comunitarizzate dal trattato di Amsterdam, notevoli sono i "progressi" realizzati nell'ambito del titolo VI TUE e i risultati in esso raggiunti (così soddisfacendo gli obiettivi prefissati dalle norme pattizie), non solo (e come evidente) attraverso l'attività normativa del Consiglio e, quindi, su iniziativa sia degli Stati membri, sia della Commissione, ma anche attraverso le pronunce della Corte di giustizia.

Si è già ricordato poc'anzi che gli strumenti normativi previsti all'art. 34 TUE e che possono essere impiegati per il perseguimento delle finalità del terzo pilastro, sono:

– le posizioni comuni, (art. 34.2 lett. a), che «definiscono l'orientamento dell'Unione in merito a una questione specifica»,

Quando ricorrono questi requisiti la direttiva avrà immediata applicazione, l'accertamento dei requisiti può essere fatta o dal giudice nazionale a quo oppure quest'ultimo può chiedere che sia la Corte di Giustizia CEE a pronunciarsi.

Rebus sic stantibus si è aperto un contrasto interpretativo circa "l'efficacia orizzontale" o "verticale" delle direttive *self-executing*. Ossia ci si è chiesti se le direttive *self-executing* abbiano efficacia solo nei confronti dello Stato membro (efficacia verticale), oppure abbiano anche efficacia diretta nei rapporti interprivatistici (efficacia orizzontale).

Tesi dell'efficacia verticale: secondo tale orientamento le direttive se non recepite implicherebbero due conseguenze. In primo luogo il cittadino potrebbe agire nei confronti dello Stato Italiano inadempiente, se ed in quanto tale inadempienza gli abbia cagionato dei danni patrimonialmente valutabili. In secondo luogo il giudice italiano quando deve applicare il diritto interno in un ambito disciplinato da una direttiva non recepita, è tenuto ad interpretare il diritto interno alla luce della lettera e dello scopo della direttiva medesima. Così ad es. nel caso della dir. CEE n. 85/577 (recepita poi in D.lgs. n.50/1992) che attribuisce al consumatore il diritto di recesso, si è affermato (Cass. n. 8504/1996, in Foro it., 1996, I, 3336). che "l'anticipazione ...del diritto di recesso...è in armonia con i principi fondamentali dell'ordinamento..., essendo l'istituto destinato a riequilibrare una situazione di svantaggio, in cui il privato consumatore si sia trovato, prima che il contratto abbia avuto esecuzione."

In altri termini pur negandosi l'efficacia orizzontale della direttiva non recepita, si offre al consumatore quella stessa tutela interpretando l'art.1373 c.c. alla luce della direttiva medesima.

Tesi dell'efficacia orizzontale: secondo tale orientamento la limitazione dell'efficacia diretta ai soli casi attinenti ai rapporti tra i privati e l'amministrazione statale configurerebbe una disparità di trattamento tra i cittadini a seconda della natura pubblica o privata della controparte e non appare fondata su sostanziali differenze strutturali, onde il principio dell'efficacia immediata delle direttive *self-executing* va applicato indipendentemente dalla natura pubblica o privata dei soggetti tra i quali verte il rapporto giuridico disciplinato dalla direttiva comunitaria (Trib. Roma, 1/2/1994 in Casi e Questioni di Diritto Privato, a cura di M. Bessone, Milano, 1995).

- le decisioni quadro (lett. b), funzionali al «ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri» ed assimilabili alle direttive e
- le decisioni (lett. c), utilizzabili invece per il raggiungimento di «qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi del presente titolo» diverso dal suddetto ravvicinamento.

Entrambe, seppur vincolanti, sono, espressamente prive di efficacia diretta.

- le convenzioni (art. 34.2 lett. d), le quali, in quanto strumenti tipicamente di diritto internazionale, possono tuttavia produrre effetti se “adottate” dagli Stati membri «secondo le rispettive norme costituzionali».

Come è noto, solo la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati dell’Unione europea del maggio 2000 è entrata in vigore nel 2005 (la Convenzione Europol del 1995 è precedente al nuovo art. 34 TUE), superata dalla decisione quadro relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali¹⁹⁷.

Gli strumenti normativi più utilizzati sono quindi le decisioni e le decisioni quadro. La più rilevante decisione è quella del 2002, istitutiva di Eurojust, organismo che svolge attività complementare a quella dell’Ufficio europeo di polizia (Europol)¹⁹⁸. Tra le decisioni quadro che hanno funzioni di ravvicinamento e armonizzazione tanto sostanziale quanto processuale, vanno ricordate quelle sulla lotta contro il terrorismo¹⁹⁹; contro la corruzione nel settore privato²⁰⁰; quella riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di

¹⁹⁷ Fatta a Bruxelles il 4 gennaio 2008.

¹⁹⁸ L’idea di Eurojust nasce a Tampere, una città della Finlandia, dove il 15 e il 16 ottobre 1999 si riunì il Consiglio Europeo, composto dai capi di Stato e di governo dei 15 Stati allora membri dell’Unione, per tenere una riunione straordinaria esclusivamente dedicata alle problematiche degli affari interni e della giustizia.

In quella sede venne deciso di creare l’unità di cooperazione giudiziaria permanente, denominata Eurojust, con l’obiettivo di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, in particolare di criminalità organizzata, che transcendendo la dimensione nazionale investono più di uno Stato membro.

Il Consiglio dell’Unione Europea, con Decisione del 28 febbraio 2002 ha dato seguito a quella risoluzione, istituendo l’Unità di cooperazione giudiziaria Eurojust, quale organo dell’Unione, dotato di personalità giuridica e finanziato a carico del bilancio dell’Unione Europea, composta all’inizio da 15 membri nazionali, e ora, dopo l’allargamento, da 27, ciascuno distaccato dal proprio Stato, in conformità del proprio ordinamento giuridico, aventi titolo di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative.

L’Italia, ha dato piena attuazione alla Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 28 febbraio 2002 con la Legge 14 marzo 2005 n.41.

¹⁹⁹ Decisione quadro del 13 giugno 2002.

²⁰⁰ Decisione quadro del 22 luglio 2003.

traffico illecito di stupefacenti²⁰¹; quella relativa agli attacchi contro i sistemi informatici²⁰² e quella intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi²⁰³. Sul piano processuale, vanno ricordate la decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale²⁰⁴ e quella relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato²⁰⁵.

Un altro cospicuo gruppo di decisioni quadro è così finalizzato a garantire l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali. Questo principio è stato reso operativo o lo sarà con riguardo a tutte le tipologie di decisioni adottate dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri, comprese aventi natura cautelare, provvisoria ed istruttoria, nonché quelle successive alla condanna e di c.d. controllo post-penale.

Passando ora al tema dell'applicazione che la giurisprudenza della Corte ha svolto sugli atti del terzo pilastro, essa ha dato, come al solito, un essenziale contributo all'evoluzione della materia, partendo proprio da una pronuncia relativa all'operatività del principio del reciproco riconoscimento, sotto il particolare profilo del *ne bis in idem*. Con la sentenza relativa alle cause riunite Gözütok e Brügge²⁰⁶, applicativa della

²⁰¹ Decisione quadro del Consiglio del 25 ottobre 2004.

²⁰² Decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005.

²⁰³ Decisione quadro 2005/667/GAI, del 12 luglio 2005.

²⁰⁴ Decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001.

²⁰⁵ Decisione quadro n. 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005.

²⁰⁶ La Corte di Giustizia della Comunità Europee, nella sentenza del 11 febbraio 2003 (cause riunite C-187/01 e C-385/01 Gözütok e Brügge), in *Cass. pen.*, 2003, p. 1688, ha interpretato per la prima volta la norma dell'art. 54 della Convenzione di applicazione "dell'Accordo Schengen del 14 giugno 1985", firmata a Schengen il 19 giugno 1990, sulla soppressione graduale dei controlli alle frontiere. Tale norma prevede il principio "*ne bis in idem*", ai sensi del quale nessuno può essere giudicato in uno Stato membro per gli stessi fatti per cui è stato giudicato con sentenza definitiva in un altro Stato membro. La questione portata alla cognizione della Corte era quella di stabilire se tale principio si applichi anche nel caso in cui la decisione in base alla quale si pone termine al procedimento penale è una decisione presa dal pubblico ministero, e non una "sentenza" pronunciata da un "giudice".

I due casi che hanno dato origine alla questione riguardano due distinti procedimenti penali, promossi uno in Germania e l'altro in Belgio. Il primo caso riguardava un cittadino turco residente nei Paesi Bassi, il Sig. Gözütok, che negli stessi Paesi Bassi era stato sottoposto a un procedimento penale per commercio illegale di stupefacenti. Il procedimento veniva estinto – ai norma dell'art. 74.1 del codice penale olandese – in seguito a una transazione compiuta con il pubblico ministero, dietro pagamento di un somma di denaro. Successivamente le autorità giudiziarie tedesche, informate da una banca degli ingenti movimenti di denaro effettuati dal Sig. Gözütok sul suo conto corrente, avevano promosso un procedimento penale a carico di quest'ultimo per gli stessi fatti che avevano costituito oggetto dell'azione penale in Olanda.

Il secondo caso riguardava il Sig. Brügge, un cittadino tedesco residente in Germania, accusato di aver procurato delle lesioni volontarie a una cittadina belga in Belgio. In relazione a tale reato la procura di Bonn aveva avviato un procedimento penale contro il Sig. Brügge. Tale procedimento era stato archiviato a seguito di un patteggiamento avvenuto ai sensi dell'art.153.1 del codice penale tedesco. Il Sig. Brügge veniva sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti anche in Belgio.

Convenzione di Applicazione della Convenzione di Schengen (d'ora in poi CAAS), la Corte ritiene infatti applicabile il principio del *ne bis in idem* alle decisioni di un pubblico ministero idonee a definire, secondo la legislazione di alcuni Stati membri, il procedimento penale, previo adempimento di determinate condizioni da parte del reo, senza intervento del giudice. Un'interpretazione altrettanto estensiva dell'art. 54 della CAAS è accolta nella sentenza sul caso Gasparini²⁰⁷, dove la Corte di giustizia ammette l'operatività del *ne bis in idem* rispetto alle decisioni di assoluzione per prescrizione del reato che ha dato luogo al procedimento penale.

Ciò perché, secondo la Corte, anche prima dell'armonizzazione del diritto nazionale, nel sistema della CAAS esiste una fiducia reciproca degli Stati contraenti nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che ciascuno accetti l'applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati contraenti, anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse.

Il che contribuisce, in misura significativa, alla progressiva integrazione giuridica e giudiziaria tra gli Stati dell'Unione europea e, quindi, al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Nel corso dei due procedimenti penali succitati, sia il giudice tedesco che il giudice belga, al fine di decidere se nei casi di specie dovesse applicarsi il principio *ne bis in idem*, proposero alla Corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 54 della Convenzione sull'applicazione dell'Accordo Schengen. L'art. 54 prevede testualmente che "una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente, a condizione che, in caso di condanna la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa essere eseguita".

La Corte in considerazione della circostanza che entrambe le procedure di estinzione dei procedimenti penali relativi alle fattispecie in esame soddisfacevano determinati requisiti ha ritenuto che in tali ipotesi dovesse applicarsi il principio *ne bis in idem*. Infatti, in primo luogo l'azione penale si era estinta in base ad una "decisione emessa da un'autorità incaricata di amministrare la giustizia penale nell'ordinamento nazionale interessato" e in secondo luogo, la procedura di estinzione era subordinata all'impegno dell'imputato di eseguire determinati obblighi stabiliti dal pubblico ministero, come il pagamento di una somma pecuniaria, pertanto il comportamento illecito oggetto della contestazione poteva ritenersi sanzionato. Di conseguenza la Corte ha concluso che in entrambe le ipotesi l'interessato dovesse considerarsi "giudicato con sentenza definitiva" e che la pena dovesse ritenersi "eseguita" ai sensi dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. Tale interpretazione è avallata dalla circostanza che né l'art. 54 della Convenzione, né alcuna norma del titolo VI del Trattato dell'Unione europea, sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, prevedono un obbligo di armonizzazione delle legislazioni nazionali in merito alle procedure di estinzione dell'azione penale. In tale contesto il principio *ne bis in idem* sancito dalla Convenzione deve necessariamente comportare un obbligo di fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei rispettivi sistemi di giustizia penale. Alla luce di tutte queste considerazioni bisogna concludere che il principio *ne bis in idem* si applica anche alle procedure di estinzione dell'azione penale previste dalle leggi nazionali, se tali procedure rispettano i requisiti individuati dalla Corte.

²⁰⁷ Corte di Giustizia delle Comunità europee, Procedimento C-467/04, in *GU C* 6 dell'8/01/05.

Un ulteriore intervento “evolutivo-creativo” della Corte di giustizia, idoneo a rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e a ravvicinare, in un certo qual modo, il terzo pilastro a quello comunitario, si ha con la nota sentenza relativa al caso Pupino²⁰⁸, dove la Corte applica anche alle decisioni quadro un principio classico del primo pilastro, quello cioè dell'*interpretazione conforme del diritto interno al diritto comunitario*. Richiamando il principio di leale cooperazione di cui all'art. 10 TCE, ritenuto operante anche nel terzo pilastro, pur in assenza di esplicita formulazione, la Corte procede così sulla strada di un “ravvicinamento” dei pilastri dell'Unione verso lo *standard* più elevato di tutela giurisdizionale dei singoli: nel caso di specie, le vittime dei reati.

Questa soluzione sembra idonea anche a fornire agli atti del terzo pilastro una pur minima capacità di incidenza sugli ordinamenti nazionali e a consentire reazioni agli inadempimenti degli Stati membri in sede di attuazione degli stessi: infatti, data l'assenza di efficacia diretta delle decisioni quadro, sancita esplicitamente dall'art. 34, par. 2, lett. b), TUE, e l'impossibilità di esperire una procedura di infrazione per ripristinare la legalità violata, l'obbligo di interpretazione conforme imposto dalla Corte ai giudici nazionali evita che le decisioni quadro non tempestivamente o correttamente attuate dai legislatori interni restino prive di qualsiasi rilevanza. Tanto più che la soluzione data nel caso Pupino sembra legittimare il giudice *a quo* ad una sorta di interpretazione “additiva” della normativa nazionale sull'incidente probatorio, di fatto attribuendo il diritto ad essere sentite prima del dibattimento e secondo particolari modalità anche alle vittime del procedimento principale, che pur non hanno subito reati sessuali o a sfondo sessuale (gli unici per i quali la disciplina italiana ammette(va) un'anticipazione temporale quanto all'assunzione delle prove).

Da ultimo, il contributo giurisprudenziale all'evoluzione del terzo pilastro si arricchisce ulteriormente con la c.d. “sentenza reati ambientali”²⁰⁹, con la quale la Corte di Giustizia ha dichiarato l'annullamento della decisione quadro 2003/80/GAI, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale. Come è noto, la Corte di Giustizia è tenuta a vigilare affinché gli atti che il Consiglio considera rientrare nell'ambito del Titolo VI non sconfinino nelle competenze che le disposizioni del Trattato CE

²⁰⁸ Corte di Giustizia delle Comunità europee, Procedimento C – 105/03, in *GU C* 193 del 6/08/05, p. 3.

²⁰⁹ In data 13 settembre 2005 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (causa C-176/03, in *GU C* 315 del 10/12/05, p. 2), pronunciando sul ricorso proposto il 15 aprile 2003 dalla Commissione delle Comunità europee, ha disposto l'annullamento della decisione quadro del Consiglio 27 gennaio 2003 (2003/80/GAI), relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.

attribuiscono alla Comunità. In proposito, è pacifico che la tutela dell'ambiente costituisce uno degli obiettivi essenziali della Comunità.

L'art. 2 TCE dispone che la Comunità ha il compito di promuovere "un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo" e, a tal fine, l'art. 3, n. 1, lett. I), TCE prevede l'attuazione di una "politica nel settore dell'ambiente".

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 TCE, "le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie", disposizione questa che sottolinea il carattere trasversale e fondamentale di tale obiettivo.

Gli artt. 174 -176 TCE costituiscono, in via di principio, la cornice normativa entro la quale deve attuarsi la politica comunitaria in materia ambientale.

In particolare, l'art. 174, n. 1 TCE elenca gli obiettivi dell'azione ambientale della Comunità e l'art. 175 definisce le procedure da seguire al fine di raggiungere tali obiettivi. La competenza della Comunità è, in generale, esercitata secondo la procedura prevista dall'art. 251 TCE, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Tuttavia, per quanto riguarda taluni settori di cui all'art. 175, n. 2 TCE il Consiglio delibera da solo, statuendo all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento nonché dei due organi menzionati²¹⁰.

Per quanto riguarda la finalità della decisione quadro, risulta tanto dal suo titolo quanto dai suoi primi tre 'considerando', che essa persegue un obiettivo di protezione dell'ambiente.

Gli artt. 2-7 recano una parziale armonizzazione delle legislazioni penali degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda gli elementi costitutivi di vari reati contro

²¹⁰ Come la Corte ha già avuto modo di dichiarare, le misure cui fanno riferimento i tre trattini dell'art. 175, n. 2, primo comma TCE presuppongono tutte un intervento delle istituzioni comunitarie in materie come la politica fiscale, la politica dell'energia o la politica dell'assetto del territorio, per le quali, ad eccezione della politica ambientale comunitaria, o la Comunità non dispone di competenze legislative, o è richiesta l'unanimità in seno al Consiglio (sentenza 30 gennaio 2001, causa C-36/98, Spagna/Consiglio, in *GU C* 173 del 16/06/01, pp. 2 ss.).

l'ambiente. Orbene, in via di principio, la legislazione penale, così come le norme di procedura penale, non rientrano nella competenza della Comunità²¹¹.

Tuttavia, secondo la Corte, quest'ultima constatazione non può *“impedire al legislatore comunitario, allorché l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri e che esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell'ambiente”*. Pertanto, in ragione tanto della loro finalità quanto del loro contenuto, gli artt. 1-7 della decisione quadro hanno ad oggetto principale la protezione dell'ambiente e avrebbero potuto validamente essere adottati sul fondamento dell'art. 175 CE.

La circostanza che gli artt. 135 CE e 280, n. 4 TCE riservino, rispettivamente nei settori della cooperazione doganale e della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, l'applicazione del diritto penale nazionale e l'amministrazione della giustizia agli Stati membri non è idonea a inficiare tale conclusione. Infatti, non può dedursi da tali disposizioni che, in sede di attuazione della politica ambientale, qualunque armonizzazione penale, ancorché limitata come quella derivante dalla decisione quadro, debba essere esclusa, quand'anche si rivelasse necessaria a garantire l'effettività del diritto comunitario.

Alla luce di quanto sopra, la decisione quadro, sconfinando nelle competenze che l'art. 175 TCE attribuisce alla Comunità, è stata ritenuta lesiva dell'art. 47 TUE. Sulla base di questo ragionamento – e accogliendo le conclusioni dell'Avvocato Generale - la Corte ha dichiarato l'annullamento della decisione quadro 2003/80/GAI, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.

A ben vedere, sul piano tecnico-giuridico la soluzione della Corte non appare particolarmente motivata, né la sola idonea a non pregiudicare le competenze comunitarie. Pertanto, si deve pensare che, con l'avvenuta legittimazione della Comunità ad imporre agli Stati l'adozione di sanzioni penali ogniqualvolta ciò si riveli necessario per garantire l'efficacia di una politica comunitaria, la Corte abbia inteso perseguire obiettivi ulteriori. Segnatamente, la *ratio* alla base della sentenza in oggetto

²¹¹ V., in tal senso, sentenza 11 novembre 1981, causa C-203/80, Casati, in *Raccolta della giurisprudenza della Corte*, 1981, p. 02595 e 16 giugno 1998, causa C-226/97, Lemmens, in *Raccolta della giurisprudenza della Corte*, 1998, I, p. 3711.

sembra quella di confermare il tentativo di realizzare, per via giurisprudenziale, una graduale comunitarizzazione delle competenze di cui a tale titolo.

L'interpretazione "restrittiva" delle competenze dell'Unione potrebbe, cioè, essere finalizzata ad aprire la via ad un progressivo ampliamento delle competenze comunitarie, dando alle istituzioni della Comunità il potere di prevedere che gli Stati adottino misure sanzionatorie anche penali ogniqualvolta ciò sia necessariamente funzionale all'efficace esercizio di una competenza comunitaria e al soddisfacimento, quindi, di finalità proprie del primo pilastro. Non vi è da stupirsi, quindi, se la pronuncia della Corte è stata vista come un tentativo di relativizzare l'*impasse* dovuto alla mancata entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, mantenendone lo spirito. La Corte, infatti, cominciando ad aprire la strada all'armonizzazione comunitaria del diritto penale, sembra in un certo qual modo riproporre alcune delle innovazioni prefigurate, quanto al sistema istituzionale dell'Unione, dal trattato- Costituzione.

Occorre tuttavia cautela prima di attribuire alla sentenza reati ambientali una portata davvero rivoluzionaria sotto i profili qui accennati.

Così, non pare priva di strumentalizzazioni la posizione assunta dalla Commissione successivamente alla pronuncia della Corte: essa, infatti, da un lato ha subito proposto ricorso per annullamento, sostenendone l'errata base giuridica, contro la Decisione quadro n. 2005/667/GAI (complementare alla Direttiva n. 2005/35), intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi; dall'altro lato ha diffuso una Comunicazione esplicativa sulle conseguenze della sentenza reati ambientali avente ad oggetto proprio il riparto di competenze penali tra primo e terzo pilastro e il futuro orientamento circa l'esercizio del proprio diritto di iniziativa. In tale documento l'istituzione, in primo luogo, evidenzia la necessità di correggere molti atti vigenti poiché viziati quanto a base giuridica e indica le modalità attraverso cui procedere, così da renderli conformi al nuovo riparto di competenze delineato dal giudice comunitario. In secondo luogo, e soprattutto, presenta la pronuncia della Corte come una "sentenza di principio, che travalica ampiamente la materia specifica, [potendo quindi il ragionamento ivi effettuato applicarsi] a tutte le politiche comunitarie e libertà entro le quali esistono norme vincolanti la cui efficacia potrebbe essere garantita solo da sanzioni penali".

Tale impostazione, peraltro, non parrebbe del tutto persuasiva: un'attenta lettura della sentenza in parola, infatti, mostra che la Corte non prende alcuna posizione sulla possibile configurazione di una competenza penale generalizzata della Comunità. E, inoltre, per giustificare un intervento del legislatore comunitario in sede di armonizzazione, essa richiede che l'imposizione delle sanzioni penali sia indispensabile per reagire alla gravità delle violazioni perseguite e garantire la piena efficacia della normativa sostanziale diretta (volta a volta rilevante).

De *jure condendo*, e anche senza il trattato Costituzione, il rafforzamento e l'integrazione di cui sopra potrebbero essere anche raggiunti, da un lato, attraverso specifiche modifiche e/o integrazioni parziali del trattato sull'Unione ai sensi del suo art. 48 (eventualmente accogliendo alcune delle soluzioni prospettate nel trattato Costituzione); dall'altro lato, procedendo ad una graduale comunitarizzazione delle materie di cui oggi al terzo pilastro, ex art. 42 TUE, il quale, di fatto, indica un meccanismo di revisione "semplificata" dei Trattati.

Un approccio più misurato, del resto, parrebbe più coerente con la persistente riluttanza degli Stati membri ad abbandonare le proprie prerogative sovrane, anche solo con riguardo alla determinazione specifica delle sanzioni applicabili, o su materie rilevanti anche a fini comunitari.

Si potrebbe così, innanzitutto, procedere:

- ad un rafforzamento del ruolo del Parlamento nel processo di formazione delle norme, attribuendogli un ruolo più attivo;
- a valle di questo, si potrebbero individuare ipotesi specifiche in cui l'adozione degli atti non richieda più l'unanimità in seno al Consiglio, ma solo la maggioranza qualificata;
- modifiche più incisive dovrebbero invece essere effettuate in relazione al ruolo della Corte di giustizia, con progressiva estensione delle sue competenze, in modo da superare il sistema di protezione giurisdizionale *à la carte* di cui si è detto, garantendo l'uniformità applicativa ed interpretativa del diritto dell'Unione e, soprattutto, rendendo tale sistema più completo ed effettivo in un settore, come quello penale, dove gli atti adottati sono spesso idonei a pregiudicare le posizioni giuridiche individuali. Così, una competenza giurisdizionale della Corte di giustizia obbligatoria e, dunque, generale, come nel primo pilastro, garantirebbe un sistema più effettivo e completo di tutela

giurisdizionale. Non solo. Si potrebbe anche pensare a competenze anche para-cautelari, ipotizzate nell'art. III-369 del trattato Costituzione e suggerite dalla stessa Corte, che propone l'introduzione di un procedimento pregiudiziale d'urgenza per trattare le questioni inerenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ancora, la garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva si potrebbe conseguire con il riconoscimento della legittimazione attiva a proporre ricorso per annullamento al Parlamento, mentre per i ricorsi individuali la strada è probabilmente più complessa. Infine, un rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia si potrebbe realizzare prevedendo la possibilità di esperire, anche nell'ambito del titolo VI TUE, un ricorso per infrazione o comunque un meccanismo analogo a quello di cui all'art. 226 TCE²¹².

Per quanto riguarda, poi, le prospettive evolutive del terzo pilastro, al fine di porre rimedio alla carenza di realizzazioni innovative (prodotto della debolezza della cooperazione intergovernativa) e nell'intento di realizzare un autentico spazio di giustizia europeo e un'effettiva lotta alla criminalità organizzata, una tappa significativa nel percorso evolutivo del settore della cooperazione giudiziaria è quella costituita dal Consiglio europeo di Tampere²¹³. In tale circostanza, i capi di Stato e di Governo dell'Unione europea hanno esaminato gli aspetti relativi alla giustizia e agli affari definendo le priorità che avrebbero guidato la loro azione a livello europeo; hanno stabilito le competenze, individuato le istituzioni responsabili e fissato le scadenze di adozione. In particolare, è in questa sede che si è indicato come fattore decisivo per una maggiore integrazione l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie anche non definitive in campo penale²¹⁴ ed è in questa sede che si sono gettate le basi anche per il mandato d'arresto europeo, stabilendosi che le

²¹² Articolo 226 TCE: "La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia".

²¹³ Il 15 e 16 ottobre 1999, a Tampere, il Consiglio europeo ha tenuto una riunione straordinaria sulla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea.

²¹⁴ A partire dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999, il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie è considerato la "chiave di volta" della cooperazione giudiziaria. Tra i "capisaldi di Tampere", fissati in tali conclusioni, vi è il "Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie" (VI. 33), in quanto "il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione fra le autorità, come pure la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. Il Consiglio europeo approva pertanto il principio del reciproco riconoscimento che, a suo parere, dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale. Il principio dovrebbe applicarsi sia alle sentenze sia alle altre decisioni delle autorità giudiziarie".

procedure di estradizione avrebbero dovuto essere accelerate, fatto salvo il diritto dell'imputato ad un equo processo. Un ulteriore potenziamento dell'azione condotta a livello europeo nel settore penale implica necessariamente la comunitarizzazione del terzo pilastro o, per lo meno, un'applicazione più estesa delle strutture e dei meccanismi comunitari in tale ambito. In particolare, ricondurre le disposizioni del terzo pilastro in un generale quadro giuridico comune consentirebbe non solo di varare atti in materia penale dotati di efficacia diretta, ma anche di superare almeno uno degli effetti negativi insiti nella struttura a pilastri dell'Unione, ovvero quello consistente nell'incertezza in ordine alle basi giuridiche dei singoli atti varati a Bruxelles. In quest'ottica, nell'ambito della Convenzione sul futuro dell'Unione²¹⁵, un'ampia maggioranza si è espressa a favore di una radicale riforma istituzionale volta ad attuare una totale o parziale comunitarizzazione delle materie del terzo pilastro, e ciò nonostante la consapevolezza della conseguente perdita di potere dei singoli Stati. Conseguenza naturale di tale potenziamento dovrebbe essere il rafforzamento del controllo parlamentare sui relativi

²¹⁵ Con la Dichiarazione sul futuro dell'Unione il Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000 ha invitato tutti i Paesi membri ad aprire un ampio dibattito pubblico sui temi della riforma dell'Unione europea, con l'obiettivo fondamentale di promuovere la partecipazione di tutti i cittadini europei alle scelte riguardanti il futuro dell'Unione.

Il Consiglio europeo di Laeken (14 e 15 dicembre 2001) ha adottato una Dichiarazione che per la prima volta affidava l'elaborazione della riforma dei trattati dell'Unione ad una Convenzione rappresentativa delle principali istituzioni nazionali e comunitarie (Parlamenti nazionali, Parlamento europeo, Governi, Commissione europea) con una maggioranza di rappresentanti dei Parlamenti. Rappresentanti della Camera e del Senato nella Convenzione sono stati, rispettivamente, l'onorevole Marco Follini e il senatore Lamberto Dini; loro sostituti l'onorevole Valdo Spini e il senatore Filadelfio Guido Basile.

La Convenzione ha tenuto la sua seduta inaugurale il 28 febbraio 2002, ha svolto i suoi lavori in modo pubblico e aperto al contributo dei cittadini; in particolare tutti gli atti dei suoi lavori sono stati pubblicati sul sito internet della Convenzione ed è stato creato un apposito Forum per i contributi di enti ed organizzazioni rappresentative della società civile, come di centri di studio e ricerca. La Convenzione ha terminato i suoi lavori il 10 luglio 2003, con la predisposizione del progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa.

Il progetto di Trattato elaborato dalla Convenzione ha costituito la base dei lavori della Conferenza intergovernativa, avviata sotto la Presidenza italiana il 4 ottobre del 2003 e sospesa, in mancanza di un accordo finale, in occasione del Consiglio europeo che si è svolto a Bruxelles il 12 e 13 dicembre 2003. Il Consiglio europeo, pertanto, ha dato mandato alla Presidenza irlandese (in carica dal 1° gennaio al 30 giugno 2004) di valutare la prospettiva di riavviare i negoziati e di riferire al riguardo al Consiglio europeo di marzo 2004.

La Camera e il Senato italiani hanno promosso con più iniziative il dibattito sul futuro dell'Europa e sulla riforma dell'Unione.

I Presidenti delle Camere hanno avviato il dibattito in Italia promuovendo il 30 novembre 2001, nell'Aula di Montecitorio, la manifestazione Per l'avvenire dell'Europa, finalizzata a dare impulso a programmi di iniziative sul progetto di Europa, a cui sono seguiti diversi altri incontri sui temi europei.

Le Commissioni competenti per gli affari esteri e le politiche dell'Unione europea della Camera e del Senato hanno promosso un'indagine conoscitiva sul futuro dell'Europa, che ha seguito e continua a seguire tutte le fasi del processo di riforma, dall'avvio del dibattito pubblico ai lavori della Convenzione e della Conferenza intergovernativa. Più volte tali temi sono inoltre stati discussi nelle Aule della Camera e del Senato.

atti normativi e, infatti, molti dei membri della Convenzione europea istituita nel 2002 hanno auspicato che nell'attività normativa dell'Unione concernente la cooperazione giudiziaria e di armonizzazione penale venga attribuito un ruolo di vero e proprio colegislatore al Parlamento europeo e che, in ogni caso, venga rafforzato il ruolo dei Parlamenti nazionali sotto un triplice profilo – nell'elaborazione ed attuazione del diritto dell'Unione, in sede di controllo politico delle posizioni adottate dai rispettivi governi nel Consiglio²¹⁶ e attraverso forme di cooperazione - al fine di dare maggiormente attuazione al principio di riserva di legge. In sostanza, il passaggio dal primo al terzo pilastro della materia penale dovrebbe portare con sé una progressiva democratizzazione dell'Unione. A ciò dovrebbero, infine, affiancarsi ulteriori progetti di riforma diretti a favorire tanto una puntuale delimitazione delle effettive competenze dell'Unione europea in materia criminale, quanto un complessivo ravvicinamento delle condizioni materiali degli Stati membri nei settori nevralgici del diritto penale, così da agevolare l'affermarsi del principio del mutuo riconoscimento delle rispettive realtà fattuali. Tuttavia, mentre il primo obiettivo è sicuramente realizzabile, non può dirsi lo stesso in merito all'elaborazione di un vero e proprio “diritto penale europeo”. Tornando al tema centrale della presente trattazione, anche se proprio l'armonizzazione dei sistemi giuridici di controllo e la cooperazione internazionale sono da sempre indicate – e a ragione – come la strada da percorrere per contrastare la criminalità di dimensioni transnazionali, va in ogni caso affermato che affinché l'elaborazione del diritto uniforme sia utile ed efficace non è sufficiente che vengano previste a livello internazionale fattispecie incriminatrici e livelli di pena analoghi, poiché l'armonizzazione dei sistemi di controllo non può prescindere da un attento studio comparatistico volto a comprendere quali siano in ciascun sistema giuridico, oltre alle regole di diritto penale sostanziale, i fattori che concretamente possono contribuire al contrasto del fenomeno criminale. Sennonché, non vi è dubbio che un'efficace strategia di contrasto alla contraffazione deve poter contare oltre che su strumenti penalistici sempre più adeguati e armonizzati, soprattutto su strumenti extra penali di contrasto alla contraffazione, come, ad esempio, quelli a disposizione delle autorità doganali e quelli di tutela civile dei diritti di proprietà intellettuale.

²¹⁶ C. MORVIDUCCI, *Convenzione europea e parlamenti nazionali: quale ruolo?*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2003, pp. 576 ss.

3.2. L'importanza della cooperazione doganale nel terzo pilastro.

E' evidente l'importanza della cooperazione doganale nei settori di competenza intergovernativa posto che, nello scenario globale determinato dal crescente sviluppo dei commerci e delle relazioni sociali, ormai estesi a livello intercontinentale, le amministrazioni doganali sono chiamate ad assolvere un ruolo di primaria importanza in quanto autorità preposte, in via esclusiva o concorrente, alla salvaguardia di presidi la cui rilevanza incide sia a livello comunitario che nazionale.

L'abolizione delle barriere doganali tra gli Stati membri, in applicazione degli obiettivi e dei principi sanciti nei Trattati (art. 2 TUE e art. 3 TCE) ha determinato la necessità di incrementare la protezione delle frontiere esterne della Comunità (soprattutto in vista dell'allargamento dell'Unione) e di una più mirata selezione dei controlli, per assicurare sia la regolarità e la legittimità degli scambi mercantili che la sicurezza della collettività. L'attuale quadro normativo generale, nell'ambito del quale le amministrazioni doganali degli Stati membri esercitano le loro funzioni, va ricondotto nell'alveo sia della competenza comunitaria che intergovernativa e, di conseguenza, anche la cooperazione tra le autorità doganali e tra queste e le altre autorità (forze di polizia e autorità giudiziarie) si fonda, a seconda che il settore interessato sia di primo o di terzo pilastro, su differenti basi giuridiche: l'art.135 TCE per ciò che concerne la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione (primo pilastro) e le disposizioni del Titolo VI del TUE per ciò che concerne la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, artt. 29 e 30, in particolare (terzo pilastro).

Non v'è dubbio che la c.d. "unicità del momento doganale", che comporta la contestuale applicazione, all'atto del compimento delle formalità doganali, di tutte le misure previste dalle vigenti disposizioni a fronte dell'esecuzione di una determinata operazione e, ancor prima, l'insorgenza del presupposto per l'assoggettamento delle merci alla vigilanza doganale, implica un collegamento tra le competenze esercitate dalle dogane che consenta, attraverso i controlli mirati, il raggiungimento del duplice obiettivo della tutela degli interessi finanziari (comunitari e nazionali) e della istituzione, conservazione e sviluppo, all'interno dell'Unione europea, dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia delineato dall'art. 29 del TUE, nel quale garantire ai cittadini "un livello elevato di sicurezza".

In tale contesto, pare, quindi, più che opportuno il superamento della complessa struttura a “pilastri” dell'Unione, sancita a Maastricht.

La rilevanza dell'apporto delle amministrazioni doganali nella costituzione e nel mantenimento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia è ribadito, tra l'altro, nel progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa²¹⁷, laddove si afferma che l'Unione costituisce lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia anche attraverso la “*cooperazione operativa delle autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi specializzati nel settore della prevenzione e dell'accertamento delle infrazioni penali*” (art. 41).

Le misure riguardanti la cooperazione possono essere stabilite da una decisione o da una decisione-quadro del Consiglio.

Proprio perché il tema della cooperazione doganale assume una particolare importanza nel processo di allargamento dell'Unione e delle sempre più elevate sfide cui le dogane sono chiamate a confrontarsi in relazione alla capacità di favorire lo sviluppo dei commerci leciti e di contrastare efficacemente, nel contempo, le frodi e gli altri illeciti, l'Unione ed i singoli Stati membri sono coinvolti già da tempo nello studio e nell'approntamento delle strategie e degli strumenti più idonei per la migliore attuazione delle varie forme di collaborazione tra le autorità doganali (degli Stati membri e dei Paesi terzi) e tra queste e le altre autorità competenti nei settori ricadenti nella sfera intergovernativa (*in primis*, le autorità di polizia).

Per evidenziare la continuità che ha connotato l'evoluzione della cooperazione doganale nei settori di competenza statuale, è utile ricostruire brevemente il percorso storico di questo istituto fin dalle sue prime espressioni, posto che tutti gli atti che rientrano nel

²¹⁷ Il 29 ottobre 2004 si è svolta a Roma la cerimonia (trasmessa in eurovisione) della firma del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Hanno firmato la Costituzione i capi di Stato o di governo dei 25 paesi dell'Unione europea e i loro ministri degli esteri. Bulgaria, Romania e Turchia, in qualità di paesi candidati, hanno firmato solo l'Atto finale, mentre la Croazia ha partecipato come osservatore. La firma della Costituzione è avvenuta nella Sala degli Orazi e Curiazi, la stessa storica sala in cui il 25 marzo 1957 i sei paesi fondatori firmarono i trattati che istituivano la CEE e l'Euratom (Trattati di Roma). È iniziato quindi il lungo processo di ratifica del testo costituzionale da parte dei 25 paesi dell'Unione europea (oggi 27), ratifica che avviene o per via parlamentare – come nel caso italiano – o tramite referendum popolari. In quest'ultimo caso, hanno risposto favorevolmente alle urne i cittadini di Spagna (20 febbraio 2005) e Lussemburgo (10 luglio 2005), mentre i cittadini di Francia (29 maggio 2005) e Paesi Bassi (1 giugno 2005) hanno votato in maggioranza no.

contesto della giustizia e degli affari interni, così come l'insieme dei diritti e degli obblighi che vincolano gli Stati membri nel contesto dell'Unione europea, fanno parte dell'*acquis* comunitario che i nuovi Stati membri sono tenuti ad accettare.

E' fin dal 1967 che gli Stati membri della Comunità si dotano di uno strumento di cooperazione doganale di evidente origine internazionale: la Convenzione di Napoli (c.d. Convenzione di Napoli I).

Questa Convenzione, sottoscritta dagli Stati membri che, all'epoca, erigevano ancora tra loro le barriere doganali, si fondava non tanto sugli articoli dei Trattati istitutivi delle Comunità europee, ma sul mutuo riconoscimento che la collaborazione tra le amministrazioni doganali avrebbe facilitato sia la puntuale percezione dei dazi e degli altri diritti dovuti all'atto dell'effettuazione delle operazioni doganali, sia una più efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni alle leggi doganali.

La portata generale della Convenzione di Napoli I ha permesso (e permette tuttora) alle amministrazioni doganali degli Stati membri che non hanno ancora ultimato le procedure di ratifica ed esecuzione della c.d. Convenzione di Napoli II, di fornire e ricevere, mediante lo scambio di informazioni, varie forme di assistenza e sorveglianza e, a determinate condizioni, di far partecipare gli agenti doganali, in qualità di testimoni o esperti, in procedimenti giudiziari pendenti in altro Stato membro.

La necessità di affinare gli strumenti previsti dalla Convenzione di Napoli I in funzione del differente ambito di tutela cui risultava finalizzata l'attività di assistenza ha poi condotto alla emanazione, a livello dell'Unione europea, di normative specifiche e distinte per il I e per il III pilastro, che sostituiscono, o andranno a sostituire dopo il recepimento degli atti convenzionali secondo le procedure legislative nazionali, le corrispondenti previsioni della citata Convenzione del 1967.

Per quanto concerne il primo pilastro, per combattere con strumenti più incisivi e puntuali le frodi nel settore doganale ed in quello della Politica agricola comune, è intervenuto il Reg. CEE n.1468/81 del Consiglio del 19 maggio 1981, successivamente abrogato ad opera del Reg. CE n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione, le cui disposizioni si rendono applicabili, per espresso richiamo nelle rispettive normative, anche ad altri settori (ad es. precursori, beni

culturali, sicurezza dei prodotti, *diritti di proprietà intellettuale*, tutela di specie animali e vegetali protette).

Sotto il profilo più strettamente operativo, le informazioni e le segnalazioni scambiate in via di reciproca assistenza sono utilizzate sia come *input* per l'elaborazione di strategie di *intelligence* che mirino ad individuare possibili fenomeni fraudolenti, sia come autonomi indicatori di cui tenere conto per l'elaborazione di profili di rischio che orientino i controlli sia all'atto dell'accertamento delle dichiarazioni doganali che per la pianificazione ed esecuzione dei controlli *a posteriori*.

Il Regolamento comunitario ha poi importato anche uno strumento di cooperazione già introdotto nel terzo pilastro con un apposito atto intergovernativo, ovvero il Sistema d'Informazione Doganale (SID), al fine di rispondere all'esigenza delle autorità doganali di ottenere e fornire rapidamente, in via di assistenza amministrativa, informazioni e dati personali relativi a traffici illeciti.

La parallela evoluzione di questo strumento, sollecitata, peraltro, proprio nel preambolo della Convenzione SID, permetterà, sotto il profilo operativo, una gestione unitaria I-III pilastro del Sistema informativo da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ferma restando la separazione tra i due bacini di stoccaggio dei dati in funzione del diverso presupposto giuridico che ne legittima l'accesso e l'utilizzo da parte delle amministrazioni doganali.

Per quanto riguarda, invece, gli atti di terzo pilastro, posto che le amministrazioni doganali, unitamente ad altre autorità competenti, sono responsabili alle frontiere esterne della Comunità della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni alle leggi comunitarie e nazionali anche mediante i controlli ai fini della sicurezza e della salute dei cittadini dell'Unione, gli Stati membri dell'Unione, per assolvere alla necessità di rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni doganali nei settori della giustizia e degli affari interni (Titolo VI del TUE) alla luce dell'avvento del mercato unico, che ha comportato l'abolizione dei controlli alle frontiere interne dell'Unione da parte delle autorità doganali, hanno convenuto di stabilire due Convenzioni, elaborate dal Consiglio UE in base all'*ex art.* K3 del Trattato: *in primis* la Convenzione SID, la cui finalità è quella di intensificare la cooperazione tra le amministrazioni doganali mediante l'introduzione di procedure che consentano loro di agire in comune e di scambiarsi dati personali e di altro genere relativi ai traffici illeciti, avvalendosi di

tecnologie informatiche per la gestione e la trasmissione di tali informazioni, fatta salva, ovviamente, la tutela dei dati di carattere personale; tale scopo è raggiunto mediante l'attivazione di particolari forme di controllo/azioni che si sostanziano nelle tipologie dei controlli specifici, della sorveglianza discreta e dell'osservazione e rendiconto. Il SID è entrato ufficialmente in funzione a partire dal 24 marzo 2003 e il sistema è operativo sia per quanto riguarda le indagini ricadenti nella competenza comunitaria - Reg. n. 515/97 - che per le inchieste implicanti materie di competenza intergovernativa. Da un recentissimo *report* dell'OLAF, non molti casi risultano inseriti nella banca dati di I pilastro e solo 20 in quella di III pilastro: la difficoltà dell'approccio a questo importantissimo strumento da parte delle amministrazioni doganali probabilmente è dovuta alla novità del sistema ed alla poca familiarità con le procedure di utilizzo.

La Convenzione di Napoli II, poi, già in vigore in molti Stati membri, sostituisce le corrispondenti previsioni della Convenzione di Napoli I e presenta notevoli parallelismi con le modalità di mutua assistenza di I pilastro contenute nel Regolamento n. 515/97, che pure trova le sue radici nella Convenzione di Napoli I. Le modalità di cooperazione doganale contemplano lo scambio di informazioni preventivo, su richiesta e spontaneo; l'amministrazione interpellata non si limita a fornire le informazioni in suo possesso ma svolge anche ricerche per il loro ottenimento, interpellando anche altre autorità, come se stesse agendo per conto proprio o su richiesta di altra autorità del proprio Paese; la collaborazione tra Stati membri si realizza anche attraverso la diretta raccolta di informazioni presso l'autorità richiesta e la presenza durante le indagini amministrative da questa svolte di funzionari dell'autorità richiedente. Anche l'istituzione di Uffici di coordinamento centrali e di funzionari di collegamento, che non sono abilitati a intervenire nel Paese ospitante ma che agevolano e promuovono la cooperazione doganale è prevista sia dal Reg. n. 515/97 che dalla Convenzione di Napoli II.

I tratti per i quali il parallelismo tra le due normative comunitaria ed intergovernativa si discostano sono le speciali forme di cooperazione previste dalla Convenzione per la prevenzione, l'accertamento ed il perseguimento di violazioni nei casi di traffico illecito di beni proibiti (quali droga e sostanze psicotrope, armi, rifiuti pericolosi e tossici, beni culturali e merci soggette a divieti, precursori), commercio transfrontaliero illecito di merci soggette ad imposta (con evasione degli obblighi tributari o allo scopo di ottenere prestazioni finanziarie pubbliche collegate con l'importazione o l'esportazione), altri

traffici illeciti in beni proibiti ai sensi delle norme comunitarie o nazionali (che possono, ad esempio riguardare l'ambiente o gli alimenti).

Per tutti questi casi sono previste forme di cooperazione che contemplano l'inseguimento o la sorveglianza transfrontalieri, le consegne controllate, l'infiltrazione con un'identità fittizia di funzionari dell'amministrazione richiedente sul territorio dell'autorità richiesta per svolgere indagini alle condizioni da quest'ultima stabilite, l'istituzione di squadre investigative speciali comuni. Questo è, dunque, il quadro generale di riferimento per la cooperazione doganale di terzo pilastro.

In conclusione, l'accrescimento della cooperazione tra le autorità doganali e tra queste e le altre autorità incaricate di garantire la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione rappresenta sicuramente uno degli obiettivi da perseguire con maggiore incisività e, a tal fine, risulterà determinante l'apporto e la collaborazione tra tutte le amministrazioni doganali.

3.3. Le misure alle frontiere e le misure italiane per la lotta alla contraffazione e le nuove disposizioni in materia di tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale.

Il complessivo sistema dei controlli e il generale apparato repressivo trovano nell'agenzia delle dogane il baluardo principe di ogni traffico di materiale contraffatto, alterato o usurpativo in genere. In questo quadro, la norma a cui fare riferimento è il Regolamento n. 1383/2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, che ha sostituito dal 1° luglio 2004 il regolamento del Consiglio CE n. 3295/94, del 22 dicembre 1994, modificato dal successivo regolamento del Consiglio CE n. 2412/1999, del 25 gennaio 1999, riprendendone l'impianto e in gran parte ricalcandone la disciplina puntuale, ma innestandovi, tuttavia, alcune modificazioni volte a migliorarne il grado di copertura e l'efficacia.

Innanzitutto, l'ambito dei diritti di proprietà intellettuale che possono essere protetti attraverso l'intervento doganale è ampliato per ricomprendervi anche le privative nazionali e comunitarie per i ritrovati vegetali, le denominazioni di origine e geografiche e le indicazioni geografiche protette in base alle legislazioni nazionali e comunitaria (art. 2.1 lett. c). Non è più previsto che, a seguito dell'accoglimento della domanda di intervento, al titolare del diritto possa essere richiesto di costituire una cauzione per far fronte alle sue eventuali responsabilità nei confronti dei soggetti interessati a un'operazione doganale e alle spese sostenute dalle autorità per mantenere le merci sotto controllo doganale. Il nuovo Regolamento dispone ora invece che il titolare, unitamente alla domanda di intervento, debba presentare a tali fini una dichiarazione di assunzione di responsabilità (art. 6).

Non solo, al titolare non può più essere richiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative relative all'espletamento della domanda (art. 5.7), mentre in base al precedente Regolamento gli Stati potevano esigere dal richiedente il pagamento di una somma proporzionata al servizio reso.

La possibilità di intervento d'ufficio dell'autorità doganale, prima che il titolare abbia presentato la relativa domanda, è estesa al di là del caso, in precedenza previsto, in cui "risulti in modo evidente" che la merce è in violazione di uno dei diritti di proprietà

intellettuale per i quali può essere esercitato l'intervento doganale, essendo sufficiente, in base al nuovo Regolamento, che "esistano motivi sufficienti per sospettare" che la merce sia in violazione. Inoltre, viene espressamente contemplata la possibilità, per le autorità doganali, di sollecitare anche in tal caso la collaborazione preventiva del titolare chiedendogli informazioni utili per confermare i sospetti,²¹⁸ prima che sia effettuata la notifica al titolare del rischio di infrazione, notifica a partire dalla quale trascorre poi il brevissimo termine di tre giorni lavorativi al fine di consentire al titolare di depositare la domanda d'intervento (art. 4). L'intervento d'ufficio viene così disciplinato in maniera più elastica, consentendo al titolare, in situazioni di urgenza, di cooperare con le autorità doganali anche prima di avere presentato la domanda di intervento, e di fruire poi del breve termine per presentare la domanda che verrà sempre computato a partire dal momento in cui, anche a seguito delle informazioni fornite, riceverà la notifica da parte dell'autorità.

Infine, il nuovo Regolamento prevede la facoltà degli Stati di introdurre un regime semplificato per l'abbandono e la distruzione delle merci sottoposte a intervento doganale, senza necessità di accertare attraverso un procedimento giudiziario il carattere contraffattivi della merce. Per attivare tale procedura (peraltro non attuata, sino ad ora, dalla legge italiana) occorre che il titolare del diritto presti il proprio consenso e che il dichiarante, detentore o proprietario delle merci non si opponga entro il termine prescritto. La distruzione è effettuata a spese del titolare e sotto la sua responsabilità, ed è inoltre previsto che siano prelevati campioni, conservati dalle autorità doganali, utilizzabili come prova in eventuali procedimenti giudiziari (art. 11).

A tale regolamento ha fatto seguito il regolamento applicativo CE n. 1891/2004 del 21/10/2004. La dottrina ha stabilito che con tale regolamento la Commissione, oltre a definire il quadro soggettivo di riferimento per l'applicazione delle disposizioni dei "regolamenti di base", stabilisce le procedure da seguire per la domanda di intervento dell'autorità doganale e individua i mezzi di prova che attestano la titolarità del diritto di cui si chiede la tutela nonché le modalità dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, che consentono sia il monitoraggio dei fenomeni fraudolenti che l'adozione di un'adeguata analisi dei rischi finalizzata ad orientare i controlli. Il

²¹⁸ In tal senso, già l'art. 58 lett. a) dei TRIPS.

meccanismo di intervento previsto dalla nuova normativa risponde all'esigenza di una più ampia *tutela dei titolari dei marchi e dei diritti sulla proprietà intellettuale*²¹⁹.

La normativa va peraltro necessariamente coordinata con la disciplina del testo unico leggi doganali, approvato con il d.p.r. 23/1/1973 n. 43 (t.u.l.d.), il quale prevede, all'art. 324, che ai funzionari doganali, nei limiti del servizio cui sono destinati, è attribuita la facoltà di accertare le violazioni del testo unico e quelle di ogni altra legge la cui applicazione è demandata alle Dogane. Nell'esercizio di tali attribuzioni i funzionari predetti rivestono la qualità di ufficiali di polizia tributaria, e all'art. 327 c. 1 è stabilito che i processi verbali per i reati per cui non è ammessa né l'oblazione, né l'estinzione ai sensi dell'art. 334 vanno trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per il procedimento penale. Come è stato correttamente osservato²²⁰, è peraltro singolare che nel *Paese delle mille discipline*, talora pleonastiche, ci si dimentichi di emanare una norma diretta e certa che attribuisca ai funzionari doganali la qualifica di polizia giudiziaria; tuttavia, si può ragionevolmente sostenere che i funzionari in questione possiedano tale qualifica alla luce dell'art. 325 t.u.l.d., che riguarda la compilazione (e successiva trasmissione al Procuratore della Repubblica) del processo verbale per le violazioni del t.u.l.d. accertate entro gli spazi doganali. Tale norma, letta alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 55 e 57 c. 3 c.p.p.²²¹ e all'art. 12 disp. att. c.p.p. rende certa (seppur in via indiretta) l'attribuzione della qualifica di polizia giudiziaria ai funzionari doganali, i quali tanta parte occupano nel mondo della repressione agli illeciti relativi alla proprietà intellettuale.

²¹⁹ C. BRICCA, *Istruzioni relative alle nuove misure comunitarie e nazionali per l'intervento dell'Autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale*, Circolare n. 32/D dell'Agenzia delle dogane, in www.agenziadogane.it, 23 giugno 2004.

²²⁰ A. CIANFARINI, *La responsabilità penale in materia di proprietà industriale*, Maggioli editore, Rimini, 2007, pp. 310-311.

²²¹ Art. 55 c.p.p. Funzioni della polizia giudiziaria.

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 57. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

Ancora più di recente, avvertendo l'esigenza, come si legge nei "considerando", "di semplificare i regimi doganali e di tener conto del fatto che le dichiarazioni e le procedure elettroniche costituiscono la regola mentre le dichiarazioni e le procedure su carta costituiscono l'eccezione", il Parlamento europeo ha emanato ed istituito il nuovo Codice doganale comunitario con Regolamento CE n. 450/2008 del 23 aprile 2008, che abroga e sostituisce il precedente Codice istituito con Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 (più volte modificato e integrato), che a sua volta si fondava sull'integrazione delle procedure doganali applicate separatamente nei rispettivi Stati membri negli anni '80.

In sintesi, il nuovo Codice doganale comunitario mira a facilitare il commercio legale e la lotta antifrode, che richiedono regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi; semplificare la normativa doganale, al fine di consentire l'uso di tecnologie e strumenti moderni e promuovere ulteriormente un'applicazione uniforme della normativa doganale e approcci aggiornati al controllo doganale, contribuendo in tal modo a fornire la base per procedure di sdoganamento semplici ed efficienti; tenere conto della buona fede della persona interessata nei casi in cui un'obbligazione doganale sorge di seguito a inosservanza della normativa doganale, consentendo così di minimizzare l'impatto della negligenza da parte del debitore; assicurare che, nei casi in cui l'operatore economico fornisce anticipatamente le informazioni necessarie per i controlli sull'ammissibilità delle merci basati sui rischi, il rapido svincolo delle merci costituisca la regola; prevedere norme semplici e comuni per i regimi speciali (transito, deposito, uso particolare e perfezionamento), integrate da una ristretta serie di norme per ciascuna categoria di regimi speciali, al fine di rendere semplice per l'operatore la scelta del regime appropriato, di evitare errori e di ridurre il numero di recuperi e rimborsi a posteriori; facilitare la concessione di autorizzazioni per diversi regimi speciali con una garanzia unica e sotto il controllo di un unico ufficio doganale.

Uno strumento indispensabile, quello del nuovo Codice doganale comunitario, che a fronte degli importanti cambiamenti giuridici intervenuti negli ultimi anni, a livello comunitario e internazionale, serve anche per dare concreto impulso a quel progetto di dogana elettronica paneuropea che dovrebbe aumentare la competitività delle imprese operanti in Europa, riducendo i costi per lo svolgimento delle formalità doganali e migliorando la sicurezza alle frontiere UE. Facilitazione della circolazione delle merci

in entrata e in uscita attraverso efficaci procedure di *import-export*; aumento di competitività del commercio europeo grazie a una riduzione dei costi amministrativi e a un miglioramento dei tempi di liquidazione delle pratiche amministrative; lotta alla criminalità internazionale grazie alla possibilità di scambiarsi le informazioni sull'approvvigionamento internazionale. Sono questi alcuni dei vantaggi del progetto finalizzato ad attuare sistemi doganali automatizzati, interoperabili e accessibili nell'ambito del nuovo Codice doganale.

Come è stato correttamente considerato nella Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sul quarantesimo anniversario dell'Unione doganale, dal 1968 l'Unione doganale svolge un ruolo cruciale nella preservazione e nello sviluppo del mercato unico, nel creare prosperità agevolando gli scambi legittimi e competitivi con l'Unione e al suo interno e tutelando al tempo stesso i cittadini, mentre la globalizzazione comporta un progressivo aumento del volume del commercio internazionale e lo sviluppo di nuovi modelli di produzione e consumo, lasciando tuttavia emergere nuove minacce come il terrorismo globale, il cambiamento climatico e il commercio illecito. In questo quadro, le autorità doganali, la cui principale competenza consiste nel vigilare sugli scambi internazionali dell'UE, contribuiscono in tal modo a garantire un commercio aperto ed equo, a dare attuazione alla dimensione esterna del mercato interno, alla politica commerciale comune e ad altre politiche comuni dell'UE, nonché a garantire la sicurezza dell'intera catena di approvvigionamento.

Il Parlamento accoglie dunque con favore le due iniziative che le autorità doganali comunitarie intendono avviare nel prossimo decennio per servire al meglio i cittadini dell'UE, vale a dire la proposta relativa all'informatizzazione delle dogane (già approvata in Parlamento) e l'istituzione di una rete europea di laboratori doganali europei, nell'ottica di uniformare l'interpretazione delle nuove norme tecniche dell'UE, e riconosce che tale modernizzazione consentirà di intensificare le attività di lotta ai prodotti pericolosi e di rafforzare la tutela dei consumatori.

In questo contesto, e ai fini della presente ricerca, è di grande interesse constatare come l'entrata in vigore dei citati Regolamenti CE n. 3295/94 e n. 1383/03 abbia dato origine

ad un notevole incremento del numero dei procedimenti penali instaurati avanti le procure della Repubblica del nostro Paese²²².

Il ricorso alle norme penali per la tutela dei diritti di proprietà industriale ha recentemente subito un aumento notevole anche per il crescente coinvolgimento delle organizzazioni criminali, che ha indotto i titolari dei diritti violati ad attivare gli strumenti di tutela penale al fine di contrastare in modo efficace il fenomeno.

Ora, come osservato in modo più ampio *supra*, 1.1 e anche altrove nel corso della trattazione, le norme penali applicabili sono, nel nostro Paese, molto risalenti nel tempo e non sono mai state oggetto di modifiche o adeguamenti legislativi sostanziali²²³.

Per le ragioni appena esposte, il 2 luglio 2008 è stato presentato il Disegno di legge n. C-1441 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), attualmente in corso di esame in commissione al Senato come AS 1195, i cui articoli 10-13 (nel testo in esame al Senato, artt. 9-11) propongono la realizzazione di urgenti e mirati interventi di modifica al codice penale e al c.p.i., nonché l'introduzione di disposizioni a tutela della proprietà industriale. Il disegno di legge è preordinato, altresì, a fornire una risposta esauriente in materia di contraffazione e di distruzione dei beni contraffatti, in particolare attraverso l'introduzione di nuove misure per le indagini sulla contraffazione e di variazioni alla disciplina sanzionatoria del consumatore consapevole.

Tale disegno di legge è frutto della necessità di avviare un attento esame delle norme penali vigenti e di proporre una revisione sostanziale e terminologica sulla base di norme proposte dall'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, un'istituzione governativa nata nel 2005 con funzioni di monitoraggio del fenomeno della contraffazione, di coordinamento ed indirizzo delle politiche per la tutela della proprietà industriale ed intellettuale, di elaborazione di proposte normative e di assistenza alle imprese.

In questo quadro, appare peraltro alquanto singolare la recentissima soppressione dell'Alto Commissariato ai sensi dell'art 68 (Riduzione degli organismi collegiali e di

²²² Come evidenziato da R. CASTIGLIONI nel suo commento a *Le nuove disposizioni in materia di tutela penale dei diritti di proprietà industriale*, in *Il Diritto industriale*, n. 4/2008, p. 376.

²²³ Ad eccezione di un aumento della pena pecuniaria dell'art. 517 c.p., da 512 a 20.000 Euro introdotto con il c.d. decreto competitività del novembre 2005. Come si è già osservato, l'unica fattispecie penale afferente la tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale di recente introduzione è l'art. 127 CPI, evoluzione in chiave moderna dell'art. 88 R.D. 29 giugno 1939 n. 1127.

duplicazioni di strutture), comma 6, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008²²⁴.

Le norme proposte rispondono, infatti, a quattro linee di intervento identificate dall'Alto Commissario:

- 1) Introdurre nuove fattispecie penali, maggiormente coordinate con la terminologia e gli istituti civilistici;
- 2) Rafforzare gli strumenti di indagine da impiegare per contrastare i reati di contraffazione;
- 3) Modificare la norma che sanziona in via amministrativa l'acquirente finale;
- 4) Consentire la distruzione delle merci contraffatte sottoposte a sequestro penale, anche prima del passaggio in giudicato della sentenza, predisponendo adeguate garanzie per la prosecuzione del processo.

Entrando nel dettaglio della proposta di riforma, le modifiche più importanti hanno riguardato il secondo comma dell'art. 473 e l'art. 474 c.p..

Da tempo era emersa la difficoltà per gli operatori del settore di configurare la "contraffazione o alterazione" di brevetti e modelli, previste dal secondo comma dell'art. 473 c.p., mentre le medesime condotte sono facilmente applicabili ai marchi e segni distintivi. Vi era dunque la necessità di adeguare la terminologia delle norme penali alle definizioni previste dai TRIPS e, più in particolare, al Regolamento n. 1383/2003²²⁵, che distingue in modo molto chiaro tra le condotte di contraffazione di marchi, l'usurpazione di disegni e modelli e la violazione di brevetti.

²²⁴ Scelta fortemente criticata dalle organizzazioni sindacali che, in una nota del 4 luglio, hanno sottolineato come "La lotta alla corruzione e alla contraffazione rimane una priorità per il Paese. In particolare l'abolizione della struttura preposta alla elaborazione di strategie di monitoraggio e studio di proposte normative e di azione amministrativa, per combattere un fenomeno come quello della contraffazione di prodotti, di beni e merci e' una scelta del tutto inopportuna e per questo inaccettabile. La contraffazione costituisce infatti una grave alterazione delle regole di una economia di mercato concorrenziale, con pesanti ricadute sul piano degli investimenti e dell'occupazione, impoverisce il Paese con le produzioni in nero in totale evasione fiscale, nega i diritti elementari dei lavoratori coinvolti nella produzione e nella distribuzione, e che in molti casi rappresenta un pericolo per la salute e l'incolumità dei consumatori. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione ha costituito il luogo in cui per la prima volta le imprese, i lavoratori e i consumatori, hanno potuto confrontarsi tra loro e con le istituzioni per elaborare insieme le migliori strategie per la tutela della proprietà intellettuale e industriale e reagire ad un fenomeno criminale. La sua abolizione priverebbe quindi il Paese di uno strumento efficace e indebolirebbe la battaglia contro un fenomeno che colpisce innanzitutto l'economia e il lavoro. Per queste ragioni chiediamo al Governo di ritirare la norma di soppressione prevista dal Decreto e al Parlamento di confermare la struttura potenziandone le funzioni e semplificando il quadro normativo".

²²⁵ Articolo 2: 1. Ai fini del presente regolamento, per "merci che violano un diritto di proprietà intellettuale", si intendono: a) le "merci contraffatte", vale a dire: i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico

Ad oggi, la dottrina e talora anche la giurisprudenza di legittimità hanno per lo più interpretato l'art. 473 c. 2 c.p. in un senso che ne ha fortemente limitato la piena applicazione, ritenendo cioè che la norma in questione punisca solo il falso documentale del brevetto – inteso come riproduzione cartacea del titolo – e non l'usurpazione del principio innovativo in quanto tale. Il nuovo disposto normativo riconduce invece l'applicabilità della sanzione penale all'usurpazione del diritto di proprietà industriale, eliminando ogni possibilità di equivoco.

Per quanto riguarda, invece, l'art. 474 c.p., la norma vigente prevede e punisce tutte le condotte successive alla produzione di *marchi* contraffatti, e tale limite letterale – e in quanto tale insuperabile – fa sì che le medesime condotte, se poste in essere in violazione di modelli, siano perseguibili solo *ex art.* 127 CPI, ovvero includendole nella condotta di “uso” prevista dall'art. 473 c. 2 c.p., con buona pace del principio del divieto di applicazione analogica e, in ogni caso, ampliando pericolosamente l'ambito della norma. Nella sua riformulazione la norma vede ampliata la sua portata, sanzionandosi non solo le condotte descritte, riferite ai marchi e segni distintivi, ma altresì ai brevetti, disegni e modelli. Sotto un diverso profilo, il nuovo testo scinde le condotte di introduzione nello Stato al fine di trarne profitto dalla detenzione per la vendita, la messa in vendita e la messa in circolazione, punendo la prima condotta con

a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della normativa comunitaria, quali previsti dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali; ii) qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figurì tale segno), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al punto i); iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al punto i); b) le “*merci usurpative*”, vale a dire le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto nazionale, o di una persona da questi autorizzata nel Paese di produzione, quando la produzione di tali copie costituisce una violazione del diritto in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali; c) le merci che, nello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali, *ledono i diritti relativi*: i) ad un brevetto a norma della legislazione di tale Stato membro; ii) ad un certificato protettivo complementare, quale previsto nel regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio o nel regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio; iii) alla privativa nazionale per ritrovati vegetali, a norma della legislazione di tale Stato membro o alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali quale prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio; iv) alle denominazioni d'origine o alle indicazioni geografiche, a norma della legislazione di tale Stato membro o dei regolamenti (CEE) n. 2081/92(10) e (CE) n. 1493/1999(11) del Consiglio; v) alle denominazioni geografiche, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

pena identica a quella comminata al produttore di ben contraffatti di cui all'art. 473 c. 1 e 2 c.p. e le condotte successive, ritenute meno gravi, con una pena decisamente più lieve.

Per quanto riguarda, infine, le modifiche comuni alle richiamate disposizioni, innanzitutto la pena prevista dagli articoli ora vigenti viene aggravata dalla novella e tale aumento delle pene edittali per le ipotesi più gravi renderebbe utilizzabili le intercettazioni a prescindere dalla contestazione del reato di ricettazione²²⁶, risolvendo così il paradosso della normativa attuale, che consente l'utilizzo delle intercettazioni per il reato di cui all'art. 474 in concorso con il reato di ricettazione, e non per quello (più grave) previsto dall'art. 473 c.p..

A questo proposito, è interessante ricordare quanto era stato sostenuto in precedenza da parte della dottrina, ovvero che occorre evitare di intervenire aumentando il livello delle sanzioni previste per i reati previsti dagli artt. 473, 474 e 517 c.p., che appaiono naturalmente ben proporzionate rispetto al reale disvalore dei fatti previsti²²⁷. In effetti, la predisposizione a livello di comminatoria edittale di una risposta sanzionatoria proporzionata all'effettivo disvalore del fatto contribuisce a creare le condizioni per la certa ed effettiva applicazione della pena. Da questo punto di vista, è esemplare l'esperienza del sistema penale a tutela del diritto d'autore, caratterizzato dalla presenza di un apparato sanzionatorio rigoroso ma ineffettivo²²⁸. La stessa dottrina ritiene, tuttavia, più che ragionevole un aggravamento sanzionatorio in relazione ai reati previsti dal codice penale in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale qualora il fatto riguardi prodotti che possono mettere in pericolo la vita o la salute delle persone²²⁹.

La seconda importante modifica riguarda la modifica del terzo comma dell'art. 473, richiamato dal terzo comma dell'art. 474. La disposizione in oggetto afferma che la

²²⁶ E. SVARIATI in *Cass. pen.*, 2001, n. 1435, pp. 3019-3026, nota a Cass. Sez. Un., 7 giugno 2001, n. 12.

²²⁷ F. CINGARI, *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, cit., p. 169.

²²⁸ V. A. ALESSANDRI, sub art. 171 *ter* legge 22 aprile 1941, n. 633, in P. MARCHETTI, L. C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Cedam, Padova, 2007, pp. 1958-1959 e F. CINGARI, *Il controllo penale della contraffazione: efficacia degli strumenti esistenti e prospettive di riforma*, in A. CHITI BATELLI, (a cura di), *Strumenti giuridici di contrasto alla contraffazione*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 45 ss..

²²⁹ Attualmente nell'ipotesi di messa in circolazione di prodotti contraffatti pericolosi per la salute dei consumatori può trovare applicazione la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 11.2 del d.lgs. n. 172 del 2004 sulla sicurezza generale dei prodotti, che punisce l'immissione in circolazione di prodotti pericolosi con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 10.000 a 50.000. Sul reato di immissione al consumo di prodotti pericolosi v. A. MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 171 ss..

tutela penale si applica sin dal momento del deposito delle relative domande, così recependo un orientamento già espresso in tal senso dalla Suprema Corte in materia di disegni e modelli.

Come già anticipato *supra*, 1.1, un simile approccio risulta semplicistico. A parere di chi scrive, infatti, sarebbe utile prevedere nel testo codicistico l'onere per la parte interessata di rendere pubblica in via di fatto la domanda qualora si intenda ricorrere alla tutela penale anticipata; tale pubblicità della domanda dovrebbe costituire elemento del reato e il dolo dell'agente dovrebbe cadere anche su tale elemento. Ciò detto in via accademica, si porrà in ogni caso il problema dell'eventuale sindacato su una semplice *domanda*, con il rischio che il giudice penale e l'autorità amministrativa giungano a conclusioni differenti. Si pensi, inoltre, all'eventuale applicazione di misure cautelari reali: quale pubblico ministero disporrebbe il sequestro di cose pertinenti al reato sulla base di una semplice domanda sulla quale l'autorità amministrativa non si sia ancora pronunciata?

Per tali ragioni, si potrebbe valutare se sospendere l'azione penale (con sospensione della prescrizione) fino alla conclusione dell'*iter* amministrativo di cui, ovviamente, venisse fornita la prova da parte dell'interessato.

A parere di chi scrive, quello poc'anzi menzionato rappresenta un tipico caso di sciatteria legislativa. A tale proposito, la dottrina ha osservato che *“l'universo semantico del burocrate si comunica al linguaggio delle leggi, lo vizia, lo corrompe: gran parte dei difetti della legislazione dipende dalla circostanza che quest'ultima a conti fatti è una succursale del linguaggio burocratico, sia perché i disegni di legge vengono concepiti non di rado negli uffici legislativi dei ministeri, sia perché la legge stessa [...] si è ormai amministrativizzata, nel senso che regola questioni minute e di dettaglio, un tempo ascritte al dominio pressoché esclusivo dell'atto amministrativo”*²³⁰. E così il linguaggio del diritto, quasi per un processo di omologazione *à rebours*, ha assunto tratti peculiari del cosiddetto burocrate e alle difficoltà intrinseche del testo di legge si sono aggiunte quelle prodotte dall'uso-abuso di un codice di comunicazione scritta difficile, ostico, o addirittura criptato.

Il testo giuridico, da naturalmente difficile, è divenuto oscuro. E' intuitivo che, nella giurisdizione, l'oscurità può avere conseguenze molto gravi: oltre

²³⁰ M. AINIS, *La legge oscura*, Laterza, Bari, 1997, pp. 144 ss..

un certo limite determina, infatti, la violazione di uno dei principi fondamentali, quello della certezza del diritto. E il diritto, come scrisse Norberto Bobbio in un saggio del 1951, “o è certo o non è”²³¹.

In questo contesto, si può dire che il disegno di legge in esame rappresenta la tipica espressione di una normativa emergenziale. Come osservato recentemente dalla dottrina, ormai, al di là della connotazione di genere temporale, che tradizionalmente qualifica l'emergenza come una risposta alle situazioni contingenti sull'onda dei flussi dell'opinione pubblica, è possibile, persino al livello dell'elaborazione teorica giuspenalistica, parlare di un “tipo emergenziale di reato”, che presenta costantemente tali caratteristiche: approssimazione, caoticità, rigorismo repressivo, sterile simbolicità²³².

Gli artt. 474 *bis* e 474 *ter* c.p. sono, invece, due disposizioni nuove. Per comprendere le ragioni dell'introduzione della prima norma, fattispecie penale intermedia tra i reati “base” e l'associazione per delinquere, è utile precisare che sino ad oggi la contraffazione in forma organizzata trova una sanzione penale nell'art. 416 c.p., ma la struttura del reato, salvo i fenomeni di criminalità organizzata veri e propri, consente molto raramente di giungere ad una condanna (trattandosi di un reato di criminalità economica l'organizzazione criminale è spesso snella, i vincoli tra gli associati occasionali e molto spesso i grossi traffici sono organizzati da un numero ristretto di persone, laddove per contestare l'art. 416 c.p. occorrono almeno tre consociati).

L'art. 474 *ter* c.p. è, invece, una norma che si ripropone di rafforzare i provvedimenti di confisca sia dei beni che sono serviti a commettere il reato, sia delle cose che ne sono il prodotto o il profitto²³³, senza riguardo all'appartenenza delle medesime. Quest'ultima previsione è stata tuttavia temperata: in sostanza, se il provvedimento di confisca riguarda la prima tipologia descritta e il proprietario è estraneo al reato, la confisca non è obbligatoria se questi dimostra sostanzialmente la sua buona fede, anche in mancanza di negligenza e di difetto di vigilanza. L'art. 474 *ter* è applicabile ai soli reati per i quali

²³¹ N. BOBBIO, *La certezza del diritto è un mito?*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1951, p. 150.

²³² S. MOCCIA, *Il sistema delle circostanze e le fattispecie qualificate nella riforma del diritto penale sessuale (l. 15 febbraio 1996 n. 66): un esempio paradigmatico di sciatteria legislativa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1997, I, p. 395.

²³³ In questa direzione si pone anche l'art. 19 *ter* della recente proposta di modifica n. 19.0.2 al ddl n. 1644, secondo la quale: “Per i delitti in materia di contraffazione, il giudice con la sentenza di condanna o con quella a richiesta delle parti prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale, ordina sempre la confisca delle cose che ne sono il prodotto o il profitto”.

è stato previsto un aumento consistente della pena edittale (artt. 473 c. 1 e c. 2 e 474 c.1 c.p.), mentre alle fattispecie lievi resta applicabile la confisca disciplinata dall'art. 240 c.p.²³⁴ e il sistema è complicato dall'estensione alle fattispecie aggravate dall'art. 474 *bis* delle ipotesi particolari di confisca previste dall'art. 12 *sexies* c. 1 d. l. 8 giugno 1992 n. 306, come convertito dalla l. 7 agosto 1992 n. 356. In tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale, il sequestro adottato in previsione della confisca obbligatoria a norma dell'articolo 12 *sexies* d.l. 306/92 è subordinato all'accertamento di merito della sproporzione dei beni rispetto ai redditi posseduti e della mancata giustificazione della loro provenienza ed è per questo che, malgrado la fruibilità di tale ipotesi di confisca, la stessa viene applicata solo di rado. Infatti, pur essendo obbligatoria, spesso il giudice non riceve tale istanza di confisca da parte del pubblico ministero, il quale non è riuscito ad individuare i beni che “appartengono” agli imputati e, soprattutto, a dimostrare l'incongruità di questi beni rispetto alle dichiarazioni dei redditi oppure alla redditività economica delle attività economiche degli imputati medesimi. Come correttamente osservato da recentissima dottrina, se la valenza sanzionatoria delle ipotesi speciali di confisca appare indiscutibile, incerta ne appare la giustificazione²³⁵. Infatti, le ipotesi speciali di confisca assumono le sembianze di una misura ablativa, ma producono gli effetti di una pena e, dal punto di vista della struttura, costituiscono un'anomalia che riflette le contraddizioni del diritto penale del rischio: infatti, seppur il diritto penale può spesso sembrare l'unico baluardo capace di difendere la collettività dalla minaccia del rischio che la assedia, è altrettanto vero che gli strumenti penali vanno maneggiati, sul piano politico, con estrema prudenza.²³⁶

²³⁴ Art. 240 c.p.: “Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. E' sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non e' stata pronunciata condanna. Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa”.

²³⁵ D. FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche*, Bonomia University Press, Bologna, 2007, pp. 36 ss.

²³⁶ W. HASSEMER, *Introduzione*, in L. STORTONI, L. FOFANI (a cura di), *Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio di secolo*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 4 ss..

CONCLUSIONI

Concludendo, non è affatto facile cercare di ricondurre ad unità il quadro sin qui descritto al fine di ricavarne indicazioni certe in merito al futuro del diritto penale industriale e al ruolo che l'Unione europea e il diritto internazionale hanno svolto e potranno continuare a svolgere nella lotta contro le forme di criminalità legate alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Come è ormai evidente, il diritto penale industriale rappresenta, infatti, un peculiare sottosistema nel quale sono richiesti il dominio degli strumenti di parte generale di diritto penale e la profonda conoscenza delle peculiarità normative del settore.

I reati posti a tutela dei diritti di proprietà intellettuale sono, infatti, notevolmente complessi, non già per la loro dimensione dinamica, relativa alla condotta o all'analisi della colpevolezza, quanto piuttosto per la circostanza secondo la quale essi presuppongono che il penalista conosca, ad esempio, la differenza tra brevetto per invenzione e registrazione di un modello o disegno e, soprattutto, quali siano le rispettive discipline positive sulle quali tali titoli si fondano.

Volendo in questa sede accogliere la tesi estensiva che definisce il diritto industriale come la disciplina dell'azienda e dei relativi contratti, della concorrenza, dei segni distintivi, dei brevetti e del diritto d'autore, sul piano degli strumenti giuridici di diritto penale interno posti a tutela di esso, stiamo assistendo, negli ultimi anni, ad una continua seppur frammentaria evoluzione.

Le gravi ripercussioni in ambito economico e sociale dell'aggravamento dei fenomeni di contraffazione e pirateria, fenomeni criminosi in continua e apparentemente inarrestabile ascesa, hanno, infatti, già da tempo indotto dottrina e giurisprudenza a ripensare in chiave estensiva le norme codicistiche poste a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, in linea con la rapidissima evoluzione di tale materia nel settore civilistico.

Infatti, come evidenziato nel corso della presente trattazione, mentre il diritto e la procedura civile hanno saputo adattarsi molto rapidamente alle nuove esigenze della globalizzazione e al passaggio a una società dominata ormai dai beni immateriali, il diritto penale ha a lungo faticato ad imboccare un analogo percorso.

Tuttavia, le cose stanno cambiando e il segnale principale di questa nuova tendenza sono le numerose pronunce che hanno stabilito la *plurioffensività* dei reati posti a protezione dei diritti di proprietà intellettuale, per cui essi lederebbero sia la fede pubblica sia i diritti patrimoniali del titolare del marchio/brevetto contraffatto, così ampliando l'ambito di protezione di tali norme.

Lo sforzo della giurisprudenza si snoda, sostanzialmente, sulle direttrici interpretative relative alla menzionata possibilità di leggere le citate norme in chiave *plurioffensiva* e alla concreta intensità da assegnare alla valenza della registrazione perfetta del titolo asseritamene leso per l'eventuale configurazione di alcuni delitti e all'applicazione del reato di ricettazione in concorso con l'art. 474 c.p.,

Ma vi è di più. Negli ultimi quattro anni, infatti, anche il legislatore penale sembra avere intrapreso la strada del rinnovamento, novellando la normativa penale posta a tutela del *made in Italy* e il diritto penale d'autore, mettendo mano alla disciplina sanzionatoria degli acquirenti di prodotti contraffatti, introducendo l'art. 127 nel c.p.i. (che ha fornito il completamento del reticolo sanzionatorio nel sistema della proprietà industriale) e, da ultimo, tramite la presentazione del Disegno di legge n. C-1441 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), attualmente in esame al Senato, i cui articoli dedicati alla materia oggetto della presente trattazione propongono la realizzazione di urgenti e mirati interventi di modifica al codice penale e al c.p.i. al fine di rafforzare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Il motore di tale cambiamento è da individuarsi principalmente nell'attività dell'Unione europea che, sforzandosi di ravvicinare nella misura del possibile i diritti nazionali in modo tale che condotte analoghe vengano similmente repressi in tutti i diversi Stati membri, spinge necessariamente all'evoluzione i Paesi che, nel relativo settore, hanno una disciplina più arcaica.

Come in quasi tutto il comune terreno della repressione penale degli illeciti connessi al mondo dell'economia e dell'azienda, il legislatore italiano ha quindi sostanzialmente recepito le cogenti novità comunitarie, raramente anticipando i fenomeni.

La recente Direttiva del Parlamento e del Consiglio europei, relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, approvata dal Parlamento il 25 aprile 2007 (Ipred2, *Intellectual Property Rights Enforcement*

Directive), rientra tra le summenzionate attività dell'Unione aventi ad oggetto la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e, giunta all'esame del Parlamento di Strasburgo nell'aprile 2007, è intervenuta a modificare la direttiva 2004/48/EC sui diritti di proprietà intellettuale, intende armonizzare le legislazioni sulle pene detentive, l'ammenda e la confisca dei beni utilizzati per effettuare le violazioni, coerentemente con quanto disposto all'art. 61 dei TRIPs e rappresenta un gradino decisivo nella scala evolutiva di tale disciplina.

Sulla stessa scia si pone anche il Regolamento n. 1383/2003, adottato dal Consiglio dell'Unione europea per rafforzare la tutela alle dogane dei diritti di proprietà intellettuale, poiché proprio nel momento doganale si pone maggiormente il problema di un efficace contrasto alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

In via conclusiva, non può infine trascurarsi di ricordare il sempre maggiore sviluppo che vanno assumendo le esperienze di cooperazione giudiziaria integrata quali Europol che, già oggi, possono fornire quel plusvalore che è lecito e doveroso attendere sul piano giudiziario e di polizia da un'Unione già peraltro così integrata in molti altri settori.

Tuttavia, gli Stati membri tardano a conformare il proprio diritto interno alle nuove e sempre più penetranti esigenze loro poste da una legislazione dell'Unione che da parte sua diviene, invece, sempre più ampia e penetrante.

Anche in questo settore, dunque, accanto al rischio di assistere ad una cronicizzazione del *deficit* di armonizzazione legislativa e di cooperazione che taluni Stati membri potrebbero presentare nei confronti di altri, è da temere anche una crisi di rigetto della normativa europea da parte di quei legislatori interni – come quello italiano? – desiderosi di mantenere un'ampia discrezionalità a livello di politica penale.

Ciononostante, il contesto sociale in cui viviamo è soggetto a rapidi mutamenti che possono provocare l'invecchiamento precoce di quei criteri ritenuti fondanti in un dato ordinamento e portare, di conseguenza, all'inadeguatezza di essi rispetto al programma di prevenzione stabilito.

Il mondo nel quale il diritto penale si muove è il mondo sociale impregnato di esigenze religiose, morali, politiche, economiche e il diritto è quindi suscettibile di modificarsi con la trasformazione della realtà sociale.

Il diritto penale è e deve essere un diritto vivente, soprattutto nei settori maggiormente legati allo sviluppo delle tecnologie e del commercio, come, appunto, il diritto industriale.

La tutela della proprietà intellettuale, infatti, attraverso i sistemi nazionali e le regole internazionali, è necessaria per l'ottenimento e il finanziamento delle innovazioni e della creatività, che portano alla promozione economica, culturale e sociale, oltre ad incentivare la produzione e l'incremento di conoscenza e di prodotti e servizi di buona qualità. I diritti di proprietà intellettuale creano un valore aggiuntivo per i consumatori e la tutela di essi contribuisce allo sviluppo economico, sia nei Paesi sviluppati sia in quelli in via di sviluppo, incentivando le innovazioni, lo sfruttamento delle differenze culturali e lo sviluppo tecnologico come parte di un più vasto quadro politico e il legislatore penale sta dimostrando di avere intrapreso questo cammino di adattamento del diritto alle esigenze emergenti, seppur a piccoli passi.

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV., *Compendio di diritto industriale*, Ed. Simone, Napoli, 2005
- M. AINIS, *La legge oscura*, Laterza, Bari, 1997
- L. ALBINO, *Il sistema delle fonti tra ordinamento interno ed ordinamento comunitario* in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2001, pp. 923 ss.
- P. ALDROVANDI, *La tutela penale dei segni distintivi dei prodotti industriali*, in V. FRANCESCHELLI (a cura di), *Brevetti, marchio, ditta, insegna*, II, UTET, Torino, 2006, pp. 1366 ss.
- A. ALESSANDRI, *Diritto penale industriale, orientamenti giurisprudenziali negli ultimi trent'anni*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1979, pp. 1431 ss.
- A. ALESSANDRI, sub art. 171 ter legge 22 aprile 1941, n. 633, in P. MARCHETTI, L. C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Cedam, Padova, 2007, pp. 1958 ss.
- O. ALGARDI, *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, Giuffrè, Milano, 1966
- G. AMOROSO, *La giurisprudenza costituzionale nell'anno 1995 in tema di rapporto tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale: verso "la quarta fase"?* in *Foro it.* 1996, V, pp. 73 ss.
- F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Parte Speciale, Vol. II, XV ed., Giuffrè, Milano, 2008
- P. AUTIERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, II ed., Giappichelli Torino, 2001
- G. AZZALI, *La tutela penale del marchio di impresa*, Giuffrè, Milano, 1955
- D. BARBERO, *Il sistema del diritto privato*, Utet, Torino, 1988
- M. BARGIS, *Costituzione per l'Europa e cooperazione giudiziaria in materia penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005-I, Giuffrè, Milano, pp. 144 ss.
- F. BARRACCA, in *Altalex*, 14 gennaio 2008, nota a *Cassazione penale*, SS.UU., sentenza 18.12.2007 n° 46982
- A. BERENINI, *Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, in E. FLORIAN (a cura di), *Trattato di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1937, pp. 195 ss.

A. BERNARDI, *L'europeizzazione del diritto e della scienza penale*, Giappichelli, Torino, 2004

K. BINDING, *Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrechts*, B.T., Bd.1, 2° edizione, Leipzig, 1902

N. BOBBIO, *La certezza del diritto è un mito?*, in *Riv. int. fil dir.*, 1951, pp. 150 ss..

S. BONINI, *Doping e diritto penale*, Cedam, Padova, 2006

C. BRICCA, *Istruzioni relative alle nuove misure comunitarie e nazionali per l'intervento dell'Autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale*, Circolare n. 32/D dell'Agenzia delle dogane, in www.agenziadogane.it, 23 giugno 2004

F. BRICOLA, Art. 25, 2° comma, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione* – Art. 24-26, Zanichelli, Bologna-Roma, 1981, pp. 238 ss.

BRUNO, *Diritto industriale*, in *Dig. It.*, IX, II, 1898-1901, pp. 1072 ss..

A. CADOPPI, *La genesi delle fattispecie penali, una comparazione tra il civil law e il common law*, AA.VV., G. FIANDACA (a cura di), *Sistema Penale in transizione e ruolo del diritto giurisprudenziale*, Cedam, Padova, 1997, pp. 147 ss.

I. CARACCIOLO, *Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale. Il rafforzamento delle garanzie giurisdizionali*, Editoriale scientifica, Napoli, 2000

A. CASSESE, *International criminal law*, Oxford University Press, Oxford, 2002

R. CASTIGLIONI, *Le nuove disposizioni in materia di tutela penale dei diritti di proprietà industriale*, in *Il Diritto industriale*, n. 4/2008, pp. 376 ss.

D. CASTRONUOVO, *Depenalizzazione e modelli di riforma penale: il “paradigma” del sistema di illeciti in materia di alimenti*, in *L'indice penale*, 2001-I, Cedam, Padova, 2001, pp. 295 ss.

M. CENTORRINO, F. OFRIA, *L'economia della contraffazione*, Rubbettino Editore, Catanzaro, 2004

A. CIANFARINI, *La responsabilità penale in materia di proprietà industriale*, Maggioli editore, Rimini, 2007

F. CINGARI, *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, Ipsoa, Milano, 2008

F. CINGARI, *Il controllo penale della contraffazione: efficacia degli strumenti esistenti e prospettive di riforma*, in A. CHITI BATELLI (a cura di) *Strumenti giuridici di contrasto alla contraffazione*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 45 ss.

- G. CONTENTO, *Principio di legalità e diritto penale giurisprudenziale*, in *Foro italiano*, 1988, vol. V. pp. 484 ss..
- L. CONTI, *La repressione della concorrenza sleale nei rapporti fra gli artt. 473 e 517 del codice penale*, in AA. VV., *La repressione penale della concorrenza sleale*, Giuffré, Milano, 1966, pp. 61 ss.
- C. CURTI GIALDINO, *Schengen e il terzo pilastro: il controllo giurisdizionale secondo il Trattato di Amsterdam*, in *Rivista di diritto europeo*, 1998, pp. 41 ss.
- M. DELMAS-MARTY, *Il diritto penale come etica della mondializzazione*, in *Rivista Italiana Diritto e Procedura Penale*, 2006-I, pp. 3 ss.
- M. DE SALVIA, *L'elaboration d'un "ius commune" des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la perspective de l'unité européenne : l'œuvre accomplie par la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme*, in MATSCHER-PETZOLD, *Protecting Human Rights : The European Dimension – Studies in honour of Gérard J. Wiarda*, Köln, Berlin, Bonn, München, 1990, pp. 556 ss.
- A. DI AMATO, *Diritto penale dell'impresa*, VI ed., Giuffré, Milano, 2006
- A. DI AMATO, *La tutela penale dei segni distintivi*, in *Cass. Pen.*, 1986, pp. 838 ss.
- L. DURIGATO, *Rilievi sul reato plurioffensivo*, Cedam, Padova, 1972
- G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2007
- G. FIANDACA, MUSCO, *Diritto Penale, parte speciale*, Vol. II, Tomo II, *I delitti contro il patrimonio*, IV ed., Zanichelli, Bologna, 2005
- S. FIORE, voce *Diritto d'autore (reati in materia di)*, in *Dig. disc. pen., Aggiornamento*, UTET, Torino, 2004, pp. 173 ss.
- D. FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche*, Bonomia University Press, Bologna, 2007
- G. FORNASARI, *Diritto giurisprudenziale e cause di giustificazione nell'esperienza tedesca*, in AA.VV., G. FIANDACA (a cura di), *Sistema Penale in transizione e ruolo del diritto giurisprudenziale*, Cedam, Padova, 1997
- G. FORNASARI, *L'art. 513-bis c.p.*, in AA.VV., P. CORSO, G. INSOLERA, L. STORTONI (a cura di), *Mafia e criminalità organizzata*, I, Utet, Torino, 1995, pp. 114 ss.
- F. GALGANO, *I contratti di know-how*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, trattato diretto da F. GALGANO, UTET, Torino, vol. II, 1995, pp. 1121 ss.

M. GALLO, *Dolo. IV) Diritto penale*, in *Enc. dir.* vol. XIII, Giuffrè, Milano, 1964, pp. 790 ss.

M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, Vol. III, *Le forme di manifestazione del reato*, Giappichelli, Torino, 2003

G. GALTIERI, *Protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 1980

F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, VI edizione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996

F. GIUNTA, *Lineamenti di diritto penale dell'economia*, Giappichelli, Torino, 2004

C. GRANELLI, *Diritto comunitario e riserva di legge in materia di prestazione d'imposte*, in *Giur. it.* 1973, I, 2, pp. 355 ss.

G. GRASSO, *Diritto penale dell'economia, normativa comunitaria e coordinamento delle disposizioni sanzionatorie nazionali*, in *Riv. dir. int. privato e processuale*, 1987, pp. 227 ss.

G. GRASSO, *Comunità europee e diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1989

G. GRASSO, *Le prospettive di formazione di un diritto penale dell'Unione europea*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, pp. 1159 ss..

G. GRASSO, *Introduzione. Diritto penale ed integrazione europea*, in G. GRASSO, R. SICURELLA (a cura di), *Lezioni di diritto penale europeo*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 1 ss.

W. HASSEMER, *Introduzione*, in L. STORTONI, L. FOFFANI (a cura di), *Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio di secolo*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 4 ss..

G. LATTANZI, E. LUPO, *Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Giuffrè, Milano, 2000

S. IZZI, *Lotta alla contraffazione, Analisi del fenomeno, sistemi e strumenti di contrasto* (con il contributo di A. COLOSIMO), F. Angeli, Milano, 2008

N. LEVI, *Diritto penale internazionale*, Giuffrè, Milano, 1949

A. MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, Giappichelli, Torino, 2006

A. MALINVERNI, voce *Fede Pubblica*, in *Enc. dir.*, vol. XVII, Giuffrè, Milano, 1968, pp. 69 ss.

L. MANDELLI, *La problematica tutela del “made in Italy” tra diritto vigente e prospettive di riforma*, commento a Cass., Sentenza 20/01/2006, n. 2648, in *Dir. pen. e proc.*, n. 5/2006, pp. 605 ss.

F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte generale*, Cedam, Padova, 2007

F. MANTOVANI, *Il vero “diritto penale minimo”: la riduzione della criminalità?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005, II, pp. 866 ss.

G. MARINUCCI, *Il diritto penale dei marchi*, Giuffrè, Milano, 1962

G. MARINUCCI, voce *Falso in segni distintivi delle opere dell’ingegno e dei prodotti industriali*, in *Enc. dir.*, XVI, Giuffrè, Milano, 1967, pp. 654 ss.

G. MARINUCCI, voce *Frode contro le industrie nazionali*, in *Enc. dir.*, vol. XVIII, Giuffrè, Milano, 1969, pp. 155 ss.

G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, IPSOA, Milano, 2001

G. MARTIELLO, *La vendita di prodotti industriali con segni mendaci: profili interpretativi e ricostruttivi*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2004, pp. 697 ss.

N. MAZZACUVA, *I delitti contro l’economia pubblica*, in F. BRICOLA, N. ZAGREBELSKY (a cura di), *Giurisprudenza sistematica di diritto penale, Parte speciale*, II, Utet, Torino, 1984, pp. 820 ss.

S. MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Jovene, Napoli, 2° ed., 1997

S. MOCCIA, *Il sistema delle circostanze e le fattispecie qualificate nella riforma del diritto penale sessuale (l. 15 febbraio 1996 n. 66): un esempio paradigmatico di sciatteria legislativa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1997, pp. 395 ss..

R. MONACO, *La costituzionalità dei regolamenti comunitari*, in *Foro it.*, 1974, I, pp. 315 ss.

J. MONAR, *The Third Pillar of the European Union, Cooperation in the fields of Justice and Home Affaire*, Brussels, European Interuniversity Press, 1994

A. MONTI, *Come cambia il diritto d’autore in Italia e in Europa*, in *PC Professionale*, n. 98, 1999.

C. MORVIDUCCI, *Convenzione europea e parlamenti nazionali: quale ruolo?*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2003, pp. 576 ss.

G. NEPPI MODONA, voce *Falsità in valori di bollo e in biglietti di trasporto*, in *Enc. dir.*, XVI, Giuffrè, Milano, 1967, pp. 622 ss..

- P. NUVOLONE, *Il sistema del diritto penale*, II ed., Cedam, Padova, 1982
- T. PADOVANI, *Diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2006
- A. PAGLIARO, voce *Concorso di norme (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, Milano, 1961, pp. 545 ss.
- F. PALAZZO, *Corso di diritto penale, Parte generale*, Giappichelli, Torino, 2008
- C. PALIERO, *Consenso sociale e diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, vol. II, pp. 849 ss.
- C. PALIERO, voce *Depenalizzazione*, in *Dig. Disc. Pen.*, III, 1989, pp. 430 ss.
- E. PALOMBI e G. PICA (a cura di), *Diritto penale della economia e dell'impresa*, vol. I, Utet, Torino, 1996
- N. PARISI e D. RINOLDI (a cura di), *Giustizia e affari interni nell'Unione europea. Il terzo pilastro del Trattato di Maastricht*, Giappichelli, Torino, 1996
- A. PECCIOLI, *Unione europea e criminalità transnazionale. Nuovi sviluppi*, Giappichelli, Torino, 2005
- C. PEDRAZZI, *Appunti sulla tutela penale delle denominazioni di origine* (1956), in *Diritto penale. IV. Scritti di diritto penale dell'economia*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 351 ss..
- C. PEDRAZZI, *Tutela penale del marchio e repressione della frode (Sul rapporto fra l'art. 473 e l'art. 517 c.p.)* (1958), in *Diritto penale. IV. Scritti di diritto penale dell'economia*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 369 ss..
- C. PEDRAZZI, *Aspetti penalistici del diritto d'autore in Italia* (1969), in *Diritto penale. IV. Scritti di diritto penale dell'economia*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 387 ss..
- C. PEDRAZZI, voce *Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, vol. XIV, Giuffrè, Milano, 1965, pp. 278 ss.
- M. PISANI, *La penetrazione del diritto penale internazionale nel diritto penale italiano*, in *Indice pen.*, 1979, pp. 5 ss.
- W. PRIVITIERA, C. SANDRELLI, G.C. BRIOSCHI, M. MASCARINO, *La società del rischio. Verso una nuova modernità*, Carocci, Roma, 2000
- S. RIONDATO, *Competenza penale della Comunità europea. Problemi di attribuzione attraverso la giurisprudenza*, Cedam, Padova, 1996
- S. RIONDATO, *Osservatorio*, in *Dir. pen. e proc.*, 1999, pp. 447 ss.

- L. RISICATO, *Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi*, Giuffrè, Milano, 2004
- M. ROMANO, *Commentario del codice penale*, I, art. 1-84, 3° ed., Giuffrè, Milano, 2004
- E. ROSI (a cura di), *Criminalità transnazionale e sistema penale italiano*, Giuffrè, Milano, 2007
- A. ROSSI VANNINI, *La tutela penale dei segni distintivi*, in E. BOCCHINI (a cura di), *Il diritto penale industriale*, Cedam, Padova, 1999, pp. 148 ss.
- A. ROSSI VANNINI, *Diritto penale industriale*, in A. DI AMATO (a cura di), *Trattato di diritto penale dell'impresa*, Cedam, Padova, 1993, pp. 105 ss.
- L. SALAZAR, *La costruzione di uno spazio penale comune europeo*, in G. GRASSO, R. SICURELLA (a cura di), *Lezioni di diritto penale europeo*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 395 ss.
- L. SALAZAR, *Il controverso ruolo della Corte di giustizia nel terzo "pilastro": prime applicazioni dell'art. K.3 del Trattato sull'Unione europea*, in *Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini*, II, Giuffrè, Milano, 1998
- G. SAMMARCO, *Interessi comunitari e tecniche di tutela penale*, Giuffrè, Milano, 2002
- R. SAVIANO, *Gomorra. Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra*, Mondadori, Milano, 2006.
- J. SILVA SANCHEZ, *L'espansione del diritto penale. Aspetti della politica criminale nelle società postindustriali*, Giuffrè, Milano, 2004
- C. SOTIS, *Il diritto senza codice*, Giuffrè, Milano, 2007
- G. STROZZI, *Diritto dell'Unione Europea, Parte istituzionale*, Giappichelli, Torino, 2005
- E. SVARIATI, *Cass. pen.*, 2001, pp. 3019 ss.
- D. TERRACINA, *La tutela penale del diritto d'autore e dei diritti connessi*, Giappichelli, Torino, 2006
- A. TIZZANO, *Brevi note sul "terzo pilastro" del Trattato di Maastricht*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 1996, pp. 395 ss.
- A. VALLINI, *Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale*, Giappichelli, Torino, 2003

A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 5° ed., Giuffrè, Milano, 2005

P.L. VIGNA; *Le nuove frontiere: dal diritto penale internazionale al diritto internazionale, alla rete giudiziaria europea*, in N. BARTONE (a cura di), *Diritto penale europeo*, Cedam, Padova, 2001, pp. 195 ss.